Patentes, pesquisa & desenvolvimento

um manual de propriedade intelectual

Maria Fernanda Gonçalves Macedo
A. L. Figueira Barbosa

Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento

um manual de propriedade intelectual

Maria Fernanda Gonçalves Macedo
A. L. Figueira Barbosa

Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento

um manual de propriedade intelectual

Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento

um manual de propriedade intelectual

Maria Fernanda Gonçalves Macedo
A. L. Figueira Barbosa

Aos pesquisadores da FIOCRUZ

SUMÁRIO

PREFÁCIO

A Coordenação de Gestão Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz (GESTEC/FIOCRUZ) foi criada há pouco mais de um decênio, com o objetivo de obter proteção para os resultados de pesquisa e desenvolvimento gerados pelo trabalho de seu corpo técnico, transformando-os em ativos econômicos passíveis de negociação para uso por terceiros em mercado, bem como proporcionar o acesso à informação tecnológica para fins de programação de pesquisas e o intercâmbio e parceria técnico-científica com instituições congêneres e acadêmicas. Considerando tais atribuições, os procedimentos estão principalmente apoiados nos institutos da propriedade intelectual, em especial as patentes de invenção da propriedade industrial.

Em um país de industrialização recente, como é o caso brasileiro, há ainda um conhecimento limitado sobre o papel e as funções desses sistemas de propriedade. De maneira geral, as pessoas tendem a compreender as patentes como meros monopólios que limitam o crescimento e concentram a riqueza nas mãos de uns poucos. No meio científico e acadêmico, além desses aspectos, há a visão de que a propriedade industrial estaria cerceando a disseminação e a divulgação do conhecimento. Em nossos institutos de pesquisa governamentais, os pesquisadores, e não somente eles, mas todos os seus técnicos, a situação não é muito diferente, muito embora haja sinais de sensíveis mudanças nos últimos anos. Entretanto, nos departamentos de pesquisa das empresas industriais já há perspectivas que possibilitam, pelo menos, uma melhor compreensão do papel e das funções das patentes em uma sociedade econômica moderna. De fato, quanto mais distantes da produção econômica em seu trabalho de pesquisa, pensam alguns técnicos que sejam capazes de escapar de suas regras. Em suma, uma instituição de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos gera conhecimento para quem? Para quê?

Dentro desse contexto, a Coordenação de Gestão Tecnológica da Fiocruz, no cumprimento de suas atribuições, julgou necessário introduzir a cultura da propriedade intelectual, criando, assim, vínculos mais estreitos com a sua comunidade técnico-científica ao fazê-la vislumbrar os potenciais do sistema de patente, e da propriedade intelectual em geral, à disposição da pesquisa e desenvolvimento. Além disso, também estes vínculos se estreitam e reforçam com outras instituições de pesquisa e desenvolvimento e empresas industriais.

Este manual de orientação e informação foi elaborado para a comunidade técnico-científica da Fiocruz, sem que tal especificidade haja sido capaz de anular a sua utilidade para pesquisadores e gestores tecnológicos de outras instituições, incluindo os peritos localizados nos departamentos de pesquisa de empresas. Basicamente, o texto informa sobre as noções básicas de como as invenções podem ser protegidas por meio das patentes de invenção (e modelo de utilidade) – os requisitos e os procedimentos para a obtenção desses privilégios –, esclarece o valor das informações tecnológicas contidas nos documentos de patente e os princípios para a recuperação dessas informações para apoiar os projetos de pesquisa e desenvolvimento, e, ainda, discute de maneira sucinta as bases para a negociação e transferência de tecnologia, incluindo a recente problemática da transferência de material biológico. Além disso, o texto está atualizado perante os recentes tratados multilaterais e o novo Código da Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279, vigente a partir de maio de 1997, fazendo-se, quando necessário, referência a leis anteriores e não mais em vigor.

Esta Coordenação espera que o manual tenha utilidade para pesquisadores, gestores tecnológicos, de técnicos afins e facilite seus trabalhos em suas instituições e empresas, especialmente quando as recentes transformações da economia internacional colocaram em destaque a propriedade industrial como barreira não tarifária capaz de influir no comportamento dos fluxos de comércio exterior dos países. Afinal, mas não finalmente, espera-se que a comunidade técnico-científica da Fiocruz, de outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, bem como os técnicos das empresas industriais, venham a ter, após a sua leitura, uma relação mais estreita e facilitada com os técnicos desta Coordenação e, em face disso, possam aumentar a quantidade e aprimorar a qualidade dos nossos serviços.

Maria Celeste Emerick
Coordenadora da Gestec/Fiocruz

APRESENTAÇÃO

Revoluções e paradigmas. O século XX foi marcado por transformações substantivas no campo da Ciência e da Tecnologia[1] e, em especial, em suas inter-relações. Ao alcançar a última década deste século, alguns teóricos do desenvolvimento social afirmavam estar em marcha um novo período revolucionário em que o Conhecimento assumiria, dentre os demais meios de produção – simplificadamente, capital e trabalho –, a dominância no processo de geração de riqueza. A produção industrial, ao assumir no século XVIII a dominância em relação à agrícola, originou a primeira transformação com conotações revolucionárias da modernidade, a Revolução Industrial. No século XIX, com o aparecimento do navio de ferro a vapor, as ferrovias, os novos meios de comunicação telegráficos e telefônicos, possibilitou-se um aumento dos fluxos de intercâmbio comercial entre os países e uma nova onda de crescimento econômico, caracterizando a segunda transformação da modernidade, a denominada Revolução dos Transportes. No fim deste século, para muitos teóricos, tendo o conhecimento alcançado se definido como o meio de produção *par excellence* de sua época, a modernidade estaria entrando em sua terceira transformação, a Revolução Científico-Tecnológica.

Para outros teóricos menos 'revolucionários', ainda que na época atual não estivesse ocorrendo uma revolução no sentido conferido a essa categoria pelas ciências sociais, há, pelo menos, um processo de ruptura

[1] As palavras com sufixo 'logia' têm-se caracterizado por terem seu significado alterado. De fato, esse sufixo indica o estudo de algum campo do conhecimento, porém, em alguns casos, a palavra se transmuda no próprio conhecimento. Assim, a Biotecnologia seria o estudo das técnicas de manipulação dos seres vivos; hoje, é a própria técnica. De mesma maneira, a Tecnologia seria o estudo de técnicas produtivas, no entanto, agora, denomina as próprias técnicas. Dessa forma, quando nos reportamos à Tecnologia estamos nos referindo inadequadamente ao conhecimento técnico-produtivo.

caracterizado pela mudança do patamar produtivo devido ao surgimento de um novo paradigma tecnológico, baseado no desenvolvimento do conhecimento científico e técnico. Sob essa ótica, estaría-se atravessando um período qualitativo de transformação renovadora, mantidos sem alteração os sustentáculos do processo de desenvolvimento da modernidade. Se houve um paradigma que substituiu a produção individual, artesanal, introduzindo as primeiras máquinas que operavam, no início, em seqüência repetitiva dos movimentos do trabalho humano e força humana motriz; se o paradigma seguinte, induzido pela motorização e movimentos próprios das máquinas, possibilitou o aparecimento da linha de produção formada por uma cadeia de máquinas – o fordismo; o paradigma atual oferece uma nova forma de produção, em contínuo, substituindo a mecanização pela automação – os sistemas CAD e CAM, os *flow process* da química e da metalurgia etc. Essa continuidade dos processos produtivos se estendem, em maior ou menor incidência, inclusive subordinadas até certo ponto às características próprias de cada ramo industrial, a todos os setores produtivos da economia e, quanto a isso, a informática tem sido até aqui o conhecimento preponderante para o alcance da automação. Mas basta analisar as primeiras criações da biotecnologia para se perceber que o novo paradigma não está fundamentado somente em uma forma do conhecimento científico e técnico, mas em um complexo de conhecimentos renovadores e unificados destes dois campos do conhecimento geral, o científico e o técnico-produtivo.

Assim, mesmo sob duas óticas explicativas diversas, parece haver um consenso sobre a importância do Conhecimento para a produção econômica; e, não só isso, o conhecimento científico é cada vez mais crucial para desenvolver a capacidade produtiva da sociedade econômica. Entretanto, se melhor analisadas as etapas 'revolucionárias' ou a seqüência renovadora dos paradigmas tecnológicos, sempre será detectada a importância do Conhecimento no processo evolutivo. No caso da produção econômica, em um sentido inverso ao processo da produção científica, em todas as suas principais etapas de renovação anteriormente comentadas, há uma tendência sempre presente: eliminar a subjetividade do trabalho humano, a aleatoriedade de seu comportamento, substituindo-a pela repetitividade constante e inexorável das máquinas. Todavia, reconhecendo impossível a substituição plena e total do homem pela maquinaria, métodos são desenvolvidos conducentes a aprimorar e tornar repetitivo, eliminando ao máximo o fator aleatório comportamental do trabalho do homem – é o estudo dos tempos e movimentos do trabalho humano, o taylorismo. Em

resumo, em todo o transcorrer da modernidade há um princípio imutável: a substituição do aleatório pelo constante; do trabalho humano pelas máquinas, equipamentos, tecnologias etc.

Do empirismo à base científica. Este movimento substitutivo do homem pela maquinaria (inclusive tecnologia), obviamente, tem sempre uma forte relação com o Conhecimento. Nos primórdios, a observação empírica preponderava no processo da produção intelectual para fins econômicos, industriais. Eram os próprios trabalhadores, durante o processo de produção de mercadorias, que também inventavam as novas técnicas de produtos e processos, com uma influência quase inexistente do conhecimento científico.

Em meados do século XIX, todavia, parece haver uma brusca alteração de rumos na geração do conhecimento produtivo. Thomas Alva Edison, o físico norte-americano famoso pelo invento da lâmpada incandescente, do fonógrafo e outros aparelhos elétricos, em sua empresa General Electric, cria o primeiro departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D), buscando dar à produção do conhecimento produtivo industrial o suporte e a precisão do conhecimento científico, eliminando a aleatoriedade das criações intelectuais do trabalhador durante o próprio processo de produção de mercadorias. Tal como se afirmava, a divisão do trabalho no próprio processo de produção de mercadorias também fazia parte dessa lógica que pregava que, na fábrica, o trabalho intelectual deveria deste ser separado.

Em algumas áreas científicas, à mesma época, também ocorriam mudanças. No campo da medicina, por exemplo, os resultados do trabalho nos institutos de pesquisa pressionavam tais unidades a criarem uma área produtiva própria. A produção, basicamente em bateladas, facilitava esse trabalho conjunto sem prejuízo para qualquer das áreas.

A 'simbiose' Ciência e Tecnologia irá, também, aproximar e intensificar as relações entre as comunidades acadêmica e econômica, no tão comentado binômio universidade-empresa. O princípio desse processo parece ter sua primeira expressão sensível na Alemanha, no início deste século, no campo da Química. E, para muitos estudiosos, teria sido exatamente essa aproximação o germe da dominância germânica na produção química industrial. Algumas décadas depois, a Química teria um novo paradigma tecnológico com a criação do processo de síntese, transformando o artesanato da produção em batelada pelos institutos, ou pelas pequenas farmácias, por uma industrialização intensiva em unidades fabris, adotando-se o contínuo da produção

possibilitado pelo novo processo. Certamente, tal característica marcava o início das transformações renovadoras que, mais tarde, conformariam com características similares de outras áreas – a informática, por exemplo – o novo e atual paradigma tecnológico.

A apropriação da Ciência pela Tecnologia. A 'simbiose' científico-tecnológica deve ser entendida no contexto do processo de desenvolvimento da modernidade, cuja característica fundamental tem sido a crescente apropriação pela esfera econômica das demais esferas – a artística, a cultural e, sem dúvida, a científica. Nada há de bom ou de ruim nessa apropriação que somente reflete o modelo histórico-social da modernidade, em que a produção individual cede espaço à produção social.

Tome-se as artes pictóricas e cênicas. A introdução de novas tintas tornou factível novas formas de expressão pelos pintores e, também, quando conjugadas a novas possibilidades de reprodutibilidade de uma obra, permitiu a 'industrialização' do processo de produção artístico. A fotografia e o filme criaram novas formas de expressão, e, notadamente o filme, transformou por completo o processo de produção cênica e gerou a reprodutibilidade industrializada. Depois, a televisão. Esses poucos casos servem unicamente para exemplificar o processo inexorável do econômico em se apropriar das artes, ao criar novas formas de expressão artísticas capazes de se sobrepor e sobredeterminar as formas precedentes.

A Tecnologia, portanto, pode ser entendida como a face econômica da Ciência. Assim, conforme anteriormente comentado, desde o século XIX a Tecnologia vem buscando na Ciência novas formas para a geração do conhecimento técnico. Tal movimento tem reorientado os caminhos da Ciência para os interesses econômicos. Dessa forma, graças ao enorme campo aberto pela Biologia ao construir a engenharia genética, esta ciência se transmuda em Biotecnologia – terminologia que reflete a preponderância dos interesses da produção econômica.

O novo modo de produção científico-tecnológico. O continuado processo da apropriação pela esfera econômica do conhecimento das demais esferas da sociedade remonta, conforme vimos, às origens da modernidade; o recrudescimento atual dessa apropriação é a característica deste fim de século. Ora, se o fenômeno foi capaz de criar novos modos de produção nas esferas literárias e artísticas, o mesmo deve acontecer quando se afirma a unidade Ciência-Tecnologia, ou sua outra expressão, Universidade-Empresa.

Na produção do Conhecimento, a informação sempre foi e será o instrumento básico, daí também a noção de vínculo entre Informação e Poder. Na pré-modernidade, aquele detentor da informação era também o governante que a mantinha em completo segredo, impedindo a sua difusão e, por conseqüência, limitando o ritmo de desenvolvimento econômico e social. A modernidade se caracteriza por promover socialmente a difusão da informação, sendo de suas origens o nascimento da imprensa, possibilitando a difusão do Conhecimento – também os livros, as bibliotecas e outras formas de fontes correlatas – e, conseqüentemente, um desenvolvimento sustentado e acelerado como jamais conhecera a humanidade. Esta foi, por vários séculos, a fonte provedora da informação para a Ciência.

À mesma época em que Gutemberg inventava a imprensa, em 1474, criava-se na República de Veneza o monopólio da invenção – a patente –, concedendo aos inventores o uso exclusivo do novo conhecimento técnico de sua criação para a produção de mercadorias, recebendo a sociedade, em troca, a informação sobre esse novo conhecimento produtivo para uso público na geração de novos e mais evoluídos inventos. Surgia, dessa maneira, o sistema de informação da Tecnologia que, no século XX, estaria consagrado como a fonte *par excellence* para promover a geração do conhecimento técnico-produtivo.

Até este século, os cientistas tinham nas bibliotecas, nos livros, nos contatos com os demais cientistas a principal forma para desenvolver seus conhecimentos e alcançar novas descobertas, entendidas como a desvelação dos fenômenos naturais. Ora, o acercamento de Ciência e Tecnologia condiciona os cientistas a buscar outras fontes de informação capazes de levar a termo as invenções, entendidas como a criação de novas soluções técnicas para a produção econômica de mercadorias. O resultado é encontrar, como inventores mencionados em documentos de patentes, os conhecidos nomes de renomados cientistas, tais como Einstein, Hahn, Millikan, Soddy, Ziegler e muitos outros.

Razões deste Manual. A Coordenação de Gestão Tecnológica, ligada à Assessoria de Planejamento, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), foi criada há pouco mais de um decênio, com o objetivo de proteger os resultados de pesquisa e desenvolvimento gerados pelo seu corpo técnico, bem como o de buscar facilitar o acesso à informação tecnológica de seus membros. Considerando tais propósitos, os procedimentos devem estar apoiados nos institutos da propriedade intelectual, especialmente da propriedade industrial – as patentes.

Dentro desse contexto, a Coordenação de Gestão Tecnológica, com o intuito de cumprir o seu papel, julgou necessário criar maiores vínculos com os pesquisadores da Fiocruz, esclarecendo os potenciais do sistema de patente, e da propriedade intelectual em geral, à disposição da pesquisa e desenvolvimento, seja para a proteção dos resultados gerados por ela por meio do patenteamento ou para lhe dar o suporte da informação tecnológica contida nesses privilégios.

O primeiro capítulo deste manual de orientação focaliza os conceitos básicos das patentes, bem como busca esclarecer sobre o funcionamento do 'sistema' internacional e sua inter-relação com os sistemas nacionais, ressaltando o caso brasileiro. O segundo capítulo trata de definir e conceituar a patente como forma privilegiada de proteção aos resultados do trabalho intelectual, dos resultados patenteáveis e não patenteáveis, os direitos e obrigações dos seus proprietários e dos inventores, bem como orienta quanto aos procedimentos para que sejam efetuados os pedidos de patentes. É, assim, parte importante do manual, pois esclarece a necessidade do patenteamento em nossa sociedade. O terceiro capítulo analisa as patentes como a mais importante fonte de informação tecnológica existente à disposição da pesquisa e desenvolvimento, esclarecendo e orientando sobre os vários canais para a sua acessibilidade. O quarto capítulo trata dos procedimentos que devem ser adotados pelas instituições de pesquisa para garantir a proteção de suas informações, evitando perdas em suas relações com terceiros – visitantes, estagiários, parceiros tecnológicos, demandantes de tecnologias e intercâmbio de material biológico. O quinto capítulo é destinado exclusivamente aos pesquisadores da Fiocruz, esclarecendo sobre os serviços de apoio e consultoria ofertados pela Coordenação de Gestão Tecnológica da Assessoria de Planejamento. Esses capítulos são complementados por explanações mais detalhadas de alguns de seus temas, constante dos anexos, com o intuito de satisfazer os leitores que desejem maior aprofundamento nas questões.

Finalmente, os autores agradecem à Coordenação de Gestão Tecnológica da Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz pela oportunidade que lhes foi dada para a elaboração deste Manual.

Rio de Janeiro, julho de 2000

Maria Fernanda Gonçalves Macedo
A. L. Figueira Barbosa

PATENTE: UMA BREVE INTRODUÇÃO

ORIGENS, CONCEITOS E EVOLUÇÃO DO 'SISTEMA' INTERNACIONAL E DOS NACIONAIS

DAS ORIGENS À INTERNACIONALIZAÇÃO

As origens. Até o primeiro quartel do século XVII, reis e governantes concediam a seus pares exclusividade para exercer um determinado comércio. Tais monopólios comerciais visavam tão-somente conceder favores ao invés de recompensar quaisquer possíveis esforços dispendidos pelos nobres que trouxessem um benefício social. Foi o Estatuto dos Monopólios, promulgado pela Coroa Britânica em 1623, que deu por finda a existência e a concessão desses monopólios comerciais e, em contrapartida, criou o monopólio das invenções.

Os sistemas nacionais. A idéia de incentivar as invenções mediante a concessão do monopólio de uso – a patente[1] – surgiu na República de Veneza, em 1477. Esta prática ficou esquecida por século e meio, sendo retomada pelo Estatuto dos Monopólios e, a partir de então, foi se difundindo pela Europa, chegando à América no fim do século XVIII. Assim, já no transcorrer do século XIX, inúmeros países tinham suas leis nacionais de patentes, sendo o Brasil o primeiro dos países em desenvolvimento, em 1830, a conceder proteção patentária às invenções. Até fins do século XIX, as leis nacionais somente conferiam proteção aos inventores do próprio país, inexistindo a possibilidade de proteção de inventores estrangeiros.

O 'sistema' internacional. A necessidade de ampliar a proteção além das fronteiras nacionais, ou seja, proteger em um país as pessoas não residentes em seu território, foi induzida pelo crescimento e consolidação

[1] A menos que ressalvado, o termo patente como aqui empregado, refere-se exclusivamente àquelas que protegem os inventos – as patentes de invenção e de modelo de utilidade –, não compreendendo, assim, patentes de desenho, de introdução etc.

do comércio internacional, com o intuito de evitar que os produtos viessem a ser copiados em outros países que não o de origem da invenção. Surgiu, assim, o chamado 'Sistema' Internacional de Patentes, mediante acordo multilateral, firmado em 1883 na cidade de Paris, denominado Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, ou abreviadamente, Convenção de Paris.[2]

Por um conceito unificado. Desde os primeiros debates entre os países até o consenso em promulgar a Convenção de Paris, em 1883, um dos maiores entraves foi a forte discordância entre os países contratantes em relação a uma única definição para a patente de invenção. A razão é simples: os existentes sistemas nacionais tinham, ao seu livre arbítrio, a outorga dos direitos e obrigações dos titulares, os procedimentos requeridos à concessão, prazo de vigência etc., que, dados os divergentes interesses nacionais, eram forçosamente distintos. Portanto, encontrar uma única definição era obviamente unificar os direitos e obrigações, os procedimentos etc. Mesmo atualmente essa dificuldade persiste.

A Patente pode ser conceituada, inicialmente, tendo por base os princípios do 'Contrato Social' de Rousseau, como um acordo entre o inventor e a sociedade.[3] O Estado concede o monopólio da invenção, isto é, a sua propriedade inerentemente caracterizada pelo uso exclusivo de um novo processo produtivo ou a fabricação de um produto novo vigente por um determinado prazo temporal e, em troca, o inventor divulga a sua invenção, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento desta – matéria objeto da patente. Diferentemente de outros sistemas de propriedade, a patente tem validade temporalmente limitada, após o que, cai em domínio público, quer dizer, pode ser usada por toda a sociedade.

Em alguns países anglófilos, com destaque para os EUA, a conceituação é distinta: a propriedade das invenções é reconhecida pelo direito natural, cabendo à lei conferir a propriedade exclusiva, ou seja, o direito de excluir terceiros dos atos de fabricar, usar e vender.

Na primeira forma de conceituação, a lei concede direitos afirmativos de propriedade; na segunda, os direitos negativos de exclusão. O resultado

---

[2] A Convenção de Paris não tem por objeto unicamente a patente de invenção, mas compreende também os demais institutos da propriedade industrial – patentes em geral, marcas em geral, indicações de procedência e a proteção à concorrência desleal.

[3] Há outras teorias justificativas da existência da proteção patentária às invenções, embora a contrapartida seja um procedimento presente em todas as legislações. Assim, por exemplo, justifica-se a patente como a proteção a um meio de produção, um dos fundamentos do Capitalismo.

mais evidente dessa diferença recai sobre as obrigações correspondentes dos proprietários das invenções. No primeiro caso está implícito que, se o titular não exercer o direito de uso no território do país concedente do privilégio, terceiros poderão usar a invenção dentro de determinados procedimentos; em outras palavras, há a obrigação de fabricação local do produto ou de uso do processo protegido. No segundo caso, pressupõe-se que a lei de patente não obriga ao uso local, pois a sociedade nada estaria perdendo, considerando que a invenção não existiria sem o inventor e, portanto, sob esse aspecto não haveria prejuízo social.[4]

Recentemente, numa tentativa de homogeneizar os direitos e obrigações, um acordo internacional obrigou todos os países a adotarem os direitos de exclusão.[5] Entretanto, desde que alguns países mantiveram a primeira forma de conceituação para a patente, adicionando simplesmente os direitos de exclusão – caso do recente código brasileiro sobre propriedade industrial –, ainda persistem diferenças substantivas. Assim, a possibilidade de terceiros usarem a patente na hipótese de não-uso pelo titular mantém-se, ainda que flexibilizada.[6]

Como se percebe, após mais de cem anos da Convenção de Paris, uma definição internacional de patente não é possível, dado que os direitos e obrigações conferidos pelas legislações nacionais persistem diferenciados.

Proteção e informação. Portanto, considerando que em todos os países a matéria técnica protegida pela patente é divulgada ao público, esse privilégio não é um mero monopólio do inventor, mas também fonte de informação tecnológica ofertando à sociedade, e conseqüentemente aos competidores econômicos do inventor, um novo conhecimento técnico que facilita a geração de novas invenções. Na verdade, o direito de monopólio é restrito à produção de mercadorias e, dessa maneira, o conhecimento técnico protegido pela patente pode ser livremente utilizado para a pesquisa e desenvolvimento de novas invenções ou aperfeiçoamentos, também considerados como invenções.

---

[4] Entretanto, o não uso pode ser considerado como abuso de poder econômico pelo titular da patente – importação a preços excessivos –, possibilitando que terceiros possam usar a invenção com base em crime definido em outro campo do direito distinto da propriedade industrial. Esse é o caso dos EUA.

[5] Referência ao Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (Trips) , mencionado no final deste capítulo.

[6] Cabe assinalar que, em todos os países, presume-se a patente para uso local, embora possam ser distintos os motivos que justifiquem o não-uso como forma de impedir que terceiros a usem. De fato, não há qualquer razão econômica que justifique um monopólio para a mera importação, gerando emprego e renda no resto do mundo e não no país concedente.

Quadro 1 – A patente como instrumento de desenvolvimento

> A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outra palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente –, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico.

BASES INSTITUCIONAIS DO 'SISTEMA' INTERNACIONAL

Internacionalização e inovação nacional. A razão do 'sistema' internacional de patentes é incentivar globalmente a inovação, isto é, proporcionar a proteção patentária em um espaço econômico maior por inserção de mercados externos. Os inventores, ou quem deles deriva seus direitos, se beneficiam de tal 'sistema' pela proteção que lhes é conferida em todos os países aonde lhe for concedida a patente, proporcionando-lhe maior número de consumidores e, por conseguinte, maior rentabilidade absoluta. Os países membros do 'sistema' também ganham sua parte, pois a patente induz à industrialização local, gerando novos empregos, novas indústrias e novos itens de consumo. Também de extrema importância é o fato de que difunde para a sociedade internacional os conhecimentos técnicos mais avançados criados nos mais diversos países – o estado da técnica absoluto – para a produção de bens e de novas tecnologias, facilitada pelas economias externas derivadas da própria produção local. A finalidade da divulgação é catalisar a atividade inventiva de outros inventores e tornar possível o avanço da tecnologia, que, de outro modo, permaneceria em segredo.

A busca da homogeneidade. Conforme comentado, o 'sistema' internacional, ao ser implantado pela Convenção de Paris, nascia como um compromisso formado por uma 'colcha de retalhos' que atendesse às mais díspares disposições das legislações nacionais dos países contratantes. Assim, não foi possível construir um sistema homogêneo, conforme se esperaria da própria definição dessa categoria, mas somente dados os primeiros passos nessa direção. Em mais de cem anos da mais antiga convenção econômica internacional,[7] houve inúmeras revisões e novos tratados foram implementados, sempre tendo presente a busca da homogeneidade, além da necessidade de inserção de novas matérias, de

[7] A Convenção de Paris só não é mais antiga do que alguns tratados da área postal.

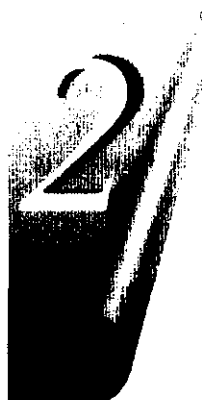
aperfeiçoamentos técnicos e jurídicos etc. Portanto, o 'sistema' internacional da propriedade industrial, no qual as patentes compõem um subsistema, é construído sobre a base de inúmeros tratados internacionais, regionais e bilaterais versando sobre as mais diversas matérias e assuntos específicos. Alguns desses tratados, relacionados com as patentes e os objetivos deste manual, são adiante relacionados:[8]

Quadro 2 – Principais tratados internacionais de propriedade industrial

- *Convenção de Paris* – tratado multilateral básico, firmado em 1883 na cidade de Paris, tem por objeto os institutos da propriedade industrial – patentes em geral, marcas em geral, indicações de procedência e a proteção à concorrência desleal.
- *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)* (Patent Cooperation Treaty – PCT) – tratado multilateral, firmado em 1970 na cidade de Washington, cujo principal objetivo é facilitar e reduzir os custos iniciais nos procedimentos de pedidos de patentes nos países membros.
- *Classificação Internacional de Patentes (CIP)* – firmado em 1971 na cidade de Estrasburgo, este acordo estabelece para os países membros um sistema de classificação das patentes por ramo da técnica, sendo amplamente adotado por todos os países desenvolvidos e pela maioria dos países em desenvolvimento.
- *Tratado de Budapeste sobre Depósito de Microorganismos para a Finalidade de Proteção por Patente* – firmado em 1977, em Budapeste, estabelece para os países membros procedimentos e exigências para o depósito e guarda de microorganismos,[9] para fins de proteção patentária. Também estabelece normas para o fornecimento de amostras dos microorganismos armazenados.
- *Acordo sobre Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo a Contrafação de Bens (Trips)* – Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights, including Counterfeiting of Goods) – firmado em 1994 na cidade de Marrakesh, como parte de um tratado maior que criou a Organização Mundial do Comércio (antigo Gatt), tem importância substantiva semelhante e complementar à Convenção de Paris.

---

[8] Para uma descrição sumária desses tratados, vide Anexo 1.1. – Principais Tratados Internacionais, com ênfase em Patente.

[9] Microorganismo, no tratado, inclui também material biológico não-vivo, tais como plasmídeos e bacteriófagos.

PATENTE: UMA FORMA DE PROTEÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL

Vantagens da Proteção: Facilitar as Parcerias Tecnológicas e Impedir a Pirataria

Invenção, Inovação e Desenvolvimento

Diversidade do trabalho intelectual. O trabalho do cientista, do artista, do desenhista industrial, do tecnólogo, do escritor etc., são formas diversas do trabalho intelectual e, obviamente, suas criações têm finalidades também distintas.[10] Este manual aborda exclusivamente as criações técnico-produtivas destinadas à produção de mercadorias.

Invenção. A invenção pode ser descrita como uma nova solução para um problema técnico de produção. O problema pode ser antigo ou novo; respectivamente, de como criar ou aperfeiçoar um processo químico ou um novo produto para atender a uma necessidade antes inexistente. Mas a solução, para ser uma invenção, precisa ser obrigatoriamente nova, ou seja, que ninguém haja criado anteriormente a idéia ou, pelo menos, que ninguém tenha divulgado ou disponibilizado o acesso de sua informação ao público.

Inovação. Há várias formas do processo de inovação, mas para fins deste manual, será considerada somente a introdução de novas mercadorias ou de tecnologias em mercado, desde que nessa forma esteja contida em sua etapa inicial uma fase de inventividade. Considerada assim, a inovação tem sua origem em uma invenção, prosseguindo até a comercialização da própria invenção ou da mercadoria que a contém, pois o processo inovativo, por definição, contém sempre a comercialização.

Desenvolvimento. O desenvolvimento econômico necessita de um fluxo permanente de novas idéias para melhorar a produtividade dos

[10] Vide o Anexo 2.1. – Formas de Proteção do Trabalho Intelectual.

processos produtivos ou abrir mercados mediante o lançamento de novas mercadorias. Novos processos e produtos promovem a regeneração e reciclagem das indústrias em declínio e abrem novos campos para o investimento, possibilitando a uma determinada economia utilizar ao máximo seu potencial produtivo. Assim, a inovação tem sido considerada como um dos mais eficientes meios para a promoção do desenvolvimento.

Políticas de inovação. O reconhecimento da importância da inovação para o desenvolvimento, seja de um país ou de uma unidade produtiva, tem levado muitos governos à elaboração de políticas nacionais de incentivo à inovação. Países que tardam em incorporar políticas de incentivo ao processo inovativo nos diferentes estágios da produção, deparam-se com baixas taxas de produtividade, dificuldades de adaptação dos custos de energia e matéria-prima aos padrões universais e, por conseqüência, poder de barganha cada vez menor na competitividade internacional e ainda, em casos mais graves, a estagnação econômica. Enquanto isso, nações que reconhecem a importância da inovação têm obtido bons resultados em suas economias e alcançado melhores níveis de desenvolvimento socioeconômico.

Infelizmente, os países em desenvolvimento têm se caracterizado pela inexistência de políticas de inovação ou por ações parceladas e desencontradas sobre esse processo. Assim, embora todos os países tenham um Escritório Governamental de Propriedade Industrial, raramente usam da legislação de tal campo de proteção ou tornam efetivos seus objetivos mediante ações específicas e direcionadas. Muitas vezes as legislações de propriedade industrial são corretas e adequadas, mas afora a proteção às invenções, nada mais é feito no sentido de promover novas invenções e, sobretudo, dar conseqüência à inventividade, completando o processo inovativo.

Essas considerações a respeito de políticas de inovação pretendem tão-somente relativizar a importância da proteção às invenções, colocando-a em seu devido espaço. Conforme se observou, a mera existência da patente já é um instrumento promotor de novas invenções e inovações, pois a divulgação da matéria objeto da proteção patentária é, *per se*, uma fonte de informação tecnológica indutora de competitividade no próprio processo inventivo. Ora, se do ponto de vista macroeconômico, sistêmico, a competitividade nesse campo é desejável, parece haver aqui uma certa contradição com a ótica microeconômica, pois as empresas deveriam, então, preferir o segredo.

Patente ou Segredo: a opção ilusória

Aqueles poucos afeitos à propriedade industrial, e às patentes em particular, que raramente se concentram em averiguar a sua funcionalidade em uma economia da modernidade, tendem a ser influenciados por afirmações ingênuas e ilusórias de que o segredo é preferível à proteção patentária. Uma pequena análise dessa opção é, portanto, necessária.

As políticas nacionais. Enquanto todos os países promovem o patenteamento, despendendo recursos consideráveis na manutenção de seus escritórios governamentais, no aperfeiçoamento da legislação, enfrentando as duras negociações internacionais e contribuindo para um organismo especializado em propriedade intelectual nas Nações Unidas – a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) –, não há qualquer país que possua uma lei federal tendo por matéria específica o segredo, ou que possua organismos especializados sobre tal matéria. Nos foros internacionais, exceto em uma pequena e simples disposição no recente acordo Trips, em que se trata de dar certa proteção de confidencialidade às informações empresariais fornecidas pelas próprias empresas aos organismos governamentais, em geral com a finalidade de obter autorização ao comércio de novos produtos farmacêuticos, também nada parece promover o segredo. Ainda em relação ao segredo, os países e a comunidade internacional têm se limitado a impedir a sua apropriação ou divulgação indevida, sem a autorização de quem o detém. Em poucas palavras: as patentes se promovem e o segredo se desincentiva.

Monopólio de facto. Diz-se que o segredo deve ser preferível à patente, quando se está muito à frente em relação aos conhecimentos tecnológicos disponíveis para a comunidade econômica. Eis uma hipótese de lógica dedutiva que, se buscada a comprovação empírica, provavelmente uma fraca evidência deverá ser encontrada. A razão é simples: o próprio desenvolvimento científico-técnico reduziu temporalmente, de forma acentuada, a utilização industrial de uma invenção quando comparada a algumas décadas passadas. Assim, desvendar um segredo de produção de uma mercadoria não patenteada é, por razões óbvias, muito mais fácil do que gerar novas invenções – a engenharia reversa é mais simples do que o processo inventivo.

Entretanto, há a preferência pelo segredo em alguns casos, especialmente quando a divulgação permite ao concorrente usar a invenção sem o conhecimento por parte do titular da patente. O exemplo extremo é a

proteção dos programas de computador, cuja fiscalização pelo titular do direito será sempre difícil, se não impossível. Nesse caso, sua forma de proteção é própria e singular e, diferentemente de todas as demais proteções da propriedade intelectual e industrial, não requer a divulgação plena – a informação disponível é somente parcial, sendo uma parte mantida em segredo. Mesmo assim, são raros os titulares de programas de computador que solicitam registro, a menos que seu uso comercial esteja bastante difundido. Motivos técnicos e comerciais, nesse exemplo, justificam o monopólio *de facto*, a manutenção do segredo.

Divulgação preventiva. Aqueles propugnadores das vantagens do segredo sobre a patente jamais se referem ao procedimento conhecido como Divulgação Preventiva. Algumas empresas transnacionais produzem anualmente milhares de invenções, e o custo de depositar patentes em todos os países, ou somente em alguns países estratégicos, é, portanto, bastante elevado. Após alguns estudos de mercado, selecionam-se as invenções julgadas de elevado potencial industrial e comercial e publicam-se as demais – em geral sob a mesma forma de documentos de patente –, para que caiam em domínio público. Enfim, melhor oferecer gratuitamente ao público do que correr o risco de idêntico conhecimento técnico vir a ser patenteado por outro inventor.

Todavia, o segredo industrial existe. Ele pode ser considerado, dentre outras, como parte de um processo sem o qual não pode ser utilizado, mas cuja essência não necessita ser divulgada no relatório descritivo da patente para que o privilégio do processo seja concedido. Esse fato é bastante usual no campo químico e farmacêutico.

Guardar o segredo, na época atual em que os conhecimentos científicos e técnicos estão amplamente disseminados, é correr o risco de perder o monopólio *de facto* para outro que chegou à mesma invenção, até mesmo por engenharia reversa, e passará a ser o titular de direito. Além disso, quando há uma pesquisa empresarial com objetivo específico, há também uma enorme probabilidade de que outras pesquisas sobre a mesma matéria se realizem; portanto, vence a competição quem primeiro inventar e, para impedir que terceiros o façam, requerer prontamente a patente é fundamental. Inventos que ocorrem simultaneamente em diferentes partes do mundo são bastante conhecidos. Não por acaso, há preferência pela divulgação por meio de documentos de patente pelas maiores empresas transnacionais ou, em outra hipótese, a divulgação preventiva.

Razões para Patentear

Há uma necessidade sistêmica da modernidade em conferir proteção às invenções, isto é, reconhecer a sua propriedade, que no capitalismo é privada e nos países socialistas pertence ao Estado, quando aí os inventores são residentes. A teoria explicativa do contrato social seria, assim, uma forma de evidenciar algumas das funções derivadas desse acordo entre a sociedade e o inventor. Existem outras teorias, mas, certamente, o contrato social com base em Rousseau é a mais consistente.

Na comunidade científica e acadêmica, com ênfase nos países em desenvolvimento, são comuns as reações contrárias à proteção conferida pelas patentes, talvez porque sejam amplamente divulgadas as usuais mazelas do comportamento monopolista e/ou a ineficiência de sua administração econômica. O fenômeno existe, mas nem todos os monopólios têm a relação custos/benefícios acima da unidade, ou seja, são prejudiciais *per se* à sociedade. Não foi sem razão que o Estatuto dos Monopólios, promulgado na Inglaterra em 1623, deu por findo os monopólios industriais e comerciais e criou o monopólio das invenções. Além disso, por razões econômicas de outra ordem, há monopólios inevitáveis, como aqueles exercidos pelo Estado ou por este concedidos ao setor privado, tais como a comunicação telefônica municipal.[11] Como as patentes existem, deixar de patentear não é conceder à humanidade um conhecimento produtivo, pois se este for de importância, certamente as grandes empresas se utilizarão dele gratuitamente e assim dominarão o mercado que, de outra maneira, poderia estar permitindo a efetiva participação de uma empresa média ou pequena.

Há um ponto a ressaltar, especialmente em relação aos institutos de pesquisa governamentais. Caso não se efetue o pedido de patente ao menos em seu país, adequadamente e em tempo hábil, pode ocorrer de a invenção vir a ser concedida a um invento semelhante posteriormente criado em outro país, deixando o primeiro dependente da importação. Resultado: criação de emprego, industrialização e ganhos econômicos e financeiros em um país cuja invenção foi posterior, mas que soube se utilizar do 'sistema' internacional de patentes para a sua proteção. O baixo nível de patenteamento dos residentes de um país em desenvolvimento reflete seu atraso tecnológico, mas é também agravado pelo desconhecimento, de certa forma generalizado, da importância econômica da proteção patentária.

---

[11] A telefonia celular, todavia, parece possibilitar a concorrência municipal.

O Que É (e não É) Patenteável

O Que É: a invenção

Princípio de patenteabilidade e invenções. A proteção patentária é destinada de forma única e exclusiva às criações essencialmente destinadas à fabricação de mercadorias tangíveis,[12] por definição, as invenções. Esse simples princípio, todavia, nem sempre é suficientemente compreendido, daí a necessidade das legislações nacionais, em muitos casos, tornarem explícitas algumas matérias que não são objeto de patente.

Quadro 3 – O conceito de invenção: o popular e o legal

> Há uma tendência do pesquisador de formação científica em pensar a invenção como o esforço criativo genial, um grande passo adiante do conhecimento tecnológico. Entretanto, em propriedade industrial, a invenção não vai além de qualquer criação nova para a solução de um problema técnico. Assim, um cabo de martelo ergonômico que proporcione ao operário um melhor rendimento no trabalho, ou a colocação de uma protuberância plástica em grampos de cabelo para não ferir o couro cabeludo durante a sua colocação ou uso, é tanto invenção quanto um novo reator nuclear, um pistão rotativo para motores a explosão, a obtenção de novos materiais por técnica de DNA recombinante ou um processo de reprodução por impressão eletrostática.

O Que Não É, Por Princípio

Descoberta e invenção. A meta da Ciência é a identificação, avaliação, correlação, unificação e explicação de fenômenos naturais; os cientistas procuram o 'porquê' de as coisas funcionarem, procuram a razão para o funcionamento de algo e, ao encontrar, realizam as descobertas. A meta da Tecnologia é achar soluções para os problemas técnicos da produção de mercadorias, inclusive aperfeiçoamentos de soluções existentes, e, para esse fim, usam do conhecimento das descobertas; os tecnólogos, incluindo os operários que também criam tais soluções, procuram saber 'como fazer' as coisas funcionarem e, quando conseguem, produzem invenções.

Um exemplo de descoberta está na formulação da lei de gravitação universal por Isaac Newton, explicando a relação da força de atração entre dois

[12] Obviamente, a proteção inclui processos de produção.

corpos e suas massas, que sempre existira mas ninguém, anteriormente a ele, havia desvendado o fenômeno. Exemplo de invenção está no uso de fenômenos físicos que possibilitam a reprografia, os elevadores, os aviões etc.

Embora a Ciência e a Tecnologia tenham, em seus trabalhos, objetivos e metodologias diferentes, há um vínculo histórico e lógico entre ambas que começa a se evidenciar a partir do século XIX, nos primórdios do processo de apropriação do conhecimento científico pelo tecnológico. Muitos cientistas com importantes contribuições para o avanço da ciência também produziram notáveis invenções. No passado, apesar da distância entre esses conhecimentos, tem-se Isaac Newton inventando o telescópio refletor, Kelvin patenteando o galvanômetro de espelho, Louis Pasteur obtendo as patentes para os processos de fabricações de cerveja e levedura e, até mesmo, Alfred Nobel tendo a dinamite protegida. No século XX, em que o trabalho científico e técnico se aproximam, se confundem e se mesclam, encontra-se como inventores nomeados nos documentos de patentes conhecidos cientistas, tais como Einstein, Hahn, Milikan, Soddy, Ziegler, Boyer, Cohen, Gilbert, Leder, Millstein e outros.

As descobertas e as invenções são, cada vez mais, produto de pesquisas. Porém, enquanto as descobertas não são protegidas pela propriedade industrial[13] ou qualquer outra forma de resguardá-las, podendo o conhecimento ser livremente usado por todos, as invenções têm na proteção das patentes de invenção ou de modelos de utilidade o seu uso restringido: livre para uso em pesquisa e desenvolvimento, proibido para a produção industrial sem a autorização de seu titular. Essa é uma disposição universalmente aceita e, de maneira geral, consta explicitamente das leis nacionais.[14]

Métodos cirúrgicos, operatórios e terapêuticos. Evidentemente, a criação desses métodos no campo da Medicina e da Veterinária concretizam anos de estudo, de pesquisas e gastos financeiros, por decorrência. Mas como não são os gastos em pesquisa que justificam a existência de patentes, conforme muito se tem afirmado ultimamente, em especial pelo ramo farmacêutico, esses métodos, tais como as descobertas, por não serem destinados essencialmente à fabricação econômica de mercadorias e não

---

[13] No Brasil, vide Lei nº 9.279, art. 10, inc. I; no antigo CPI, Lei nº 5.772/71, art. 9º, al. "f".

[14] No Brasil, vide Lei. 9.279/91, art. 43, inc. II. A inexistência de norma na Lei nº 5.772/71, todavia, não implicava proibir o uso da invenção para a pesquisa.

aumentarem a riqueza nacional, não são patenteáveis em face dos próprios fundamentos da proteção patentária.[15] Entretanto, os equipamentos e instrumentos utilizados na aplicação de quaisquer desses métodos são patenteáveis, o que confirma a regra.

Métodos, planos e sistemas não industriais. Embora largamente empregados pela atividade econômica, os métodos contábeis, de controle de estoque de mercadorias, de cálculos, de financiamento, de sorteios, de jogos, de propaganda etc., como não são essencialmente elaborados para a fabricação de mercadorias, também não são patenteáveis.[16] Contudo, assim como no caso anterior, as máquinas, instrumentos ou aparatos para utilizá-los são patenteáveis.

O Que Não É, Por Força de Lei

As exceções. Em todas as leis nacionais existem exceções à concessão de patente originárias de duas fontes: os usos e costumes é uma delas, o interesse público a outra.

Usos e costumes. Nesta categoria de excepcionalidade, sempre expressa em lei, encontram-se as invenções contrárias à ordem pública, à moral, à segurança pública, às religiões e seus cultos, à saúde etc.[17] Todavia, tal exceção não deve ser entendida no sentido comum, mas em seu aspecto jurídico-legal.[18]

Interesse público. Até o recente acordo TRIPS, era bastante comum aos países negar em suas leis a patenteabilidade em diversos ramos industriais e/ou campos da tecnologia. Sob a alegação de interesse público, com base em um fundo de ordem econômica, os países desenvolvidos e em desenvolvimento justificavam tal impeditivo legal.

---

[15] Lei nº 9.279/96, art. 10, inc. VIII; na Lei nº 5.772/71, art. 9º, alínea "g". Vide também TRIPS, art. 27, § 3º, al. "a". Cumpre notar, em relação às descobertas tratadas na nota anterior, que também elas não fazem aumentar a riqueza, embora elevem o potencial de criação ao abrir o campo para novas invenções.

[16] Lei nº 9.279/96, art. 10, inc. III; e Lei nº 5.772/71, art. 9º, al. "h".

[17] Lei nº 9.279/96, art. 18, inc. I; Lei nº 5.772/71, art. 9º, al. alínea "a". A excepcionalidade é também permitida pelo TRIPS, art. 27, § 2º.

[18] Por exemplo, a maioria dos aparatos à venda nas denominadas *pornô shops* são, em geral, patenteados.

A não-patenteabilidade de produtos químico-farmacêuticos foi e possivelmente será ainda, por algum tempo,[19] bastante generalizada, com incidência menor para os processos a eles relacionados. Mesmo em países desenvolvidos, como o Japão, a Itália e a Suíça, a não-privilegiabilidade era adotada até a década de 70. As razões são de ordem econômica, até mesmo em razão da dificuldade de controlar os abusos dos titulares ante o fato de o ramo ser um oligopólio internacional concentrado em poucas empresas de alguns países desenvolvidos. São exemplos desses abusos os preços excessivos, o sobrefaturamento de importações, a ausência de fabricação local em países com um mercado considerável etc. É importante assinalar que o acordo Trips teve, na indústria químico-farmacêutica, um dos principais *lobbies* para derrocar a não-privilegiabilidade das leis nacionais; contudo, pelo menos uma salvaguarda foi criada especificamente para invenções dessa indústria, ou seja, a provisão de licenças compulsórias para a dependência de patentes.[20]

Há outras áreas também usuais de não-patenteabilidade previstas em lei, mas a incidência das mesmas nas legislações nacionais é substancialmente menor, tais como a química e a alimentar.[21]

Finalmente, há uma exceção ao acordo Trips, sendo permitido aos países legislarem para a não-privilegiabilidade de invenções que transformem o núcleo atômico de substâncias, elementos e produtos.[22]

---

[19] A hipótese de perdurar a ausência de proteção deve-se a que os países em desenvolvimento têm ainda o direito a adotar uma carência de dez anos, a partir de 1º de janeiro de 1996, para fazer vigorar em suas leis a patenteabilidade das matérias que, quando firmado o acordo Trips, não eram protegidas em suas legislações. A Lei nº 9.279/96 não adotou o prazo de carência no Brasil.

[20] Trips, art. 31, al. "l". Ocorre a dependência entre patentes quando uma delas não pode ser usada sem a utilização de uma outra anteriormente concedida. Assim, um aperfeiçoamento não deixará de ser usado, graças à possibilidade de ser concedida uma licença compulsória. Desse modo, a sociedade não deixará de se beneficiar devido à decisão de outro inventor, e tal possibilidade também induz a contínuas invenções de aperfeiçoamentos.

[21] Brasil: a Lei nº 5.772/71, art. 9º, "b" e "c", vigente até 14 de abril de 1997, não conferia proteção patentária a produtos químicos e a produtos e processos alimentares e químico-farmacêuticos.

[22] Trips, art. 73, alínea "b", item (i). No Brasil, vide Lei nº 9.279/96, art. 18, inc. III; Lei nº 5.772/71, art. 9º, al. "j".

EM QUE PAÍS PATENTEAR

País de origem. A patente deve, indiscutivelmente, ser requerida no país onde se realizou a invenção, a menos que a matéria desta careça de um relativo valor econômico nesse território. Em geral, mas não obrigatoriamente, o país de origem da invenção é também o primeiro onde é requerida a patente. Entretanto, entende-se por país de origem qualquer um onde primeiro foi requerida a patente. Para a maioria das invenções, a proteção só é requerida no país de origem devido ao custo de se efetuar os pedidos em cada país para se obter a patente.[23]

A patente é nacional. Vale recordar que a patente internacional não existe, sendo a proteção conferida somente nos países em que a patente foi requerida e concedida. Todavia, se não há a patente internacional, existe a possibilidade de, por intermédio de um único depósito, obter-se o chamado "pedido internacional".[24]

Aonde patentear – análise quantitativa e qualitativa. A razão primária para depositar um pedido de patente em determinado país é a existência de um mercado potencialmente relevante, ainda que esse país possa, eventualmente, não possuir capacidade industrial de produção do produto protegido pela patente. Nesse caso, o titular terá o 'monopólio de venda' em mercado, desde que não haja interesse de terceiros em produzir localmente requerendo a licença compulsória. Para definir tais países, usa-se uma análise quantitativa como forma inicial de abordar a questão.

Portanto, o primeiro passo para selecionar os países onde deverá ser depositado o pedido de patente é conhecer seu desenvolvimento econômico, sua extensão geográfica e sua população para, em seguida, correlacionar esses dados com a quantidade de pedidos e patentes concedidas. Tais dados podem ser obtidos no *Anuário Estatístico sobre Patentes*,[25] publicado pela OMPI e considerado instrumento básico para essas avaliações, contendo, inclusive, dados sobre pedidos e patentes em campos específicos da técnica.

---

[23] Para alguns autores, esse fenômeno explicaria o fato de os contratos de tecnologia predominarem nos países em desenvolvimento, tendo por objeto os *trade secrets*. Vide, a respeito: FIGUEIRA BARBOSA (1978).

[24] Vide Anexo 1.1. – Principais Tratados Internacionais, com ênfase em Patente, Seção 2 – Tratado de Cooperação em Matéria de Patente.

[25] OMPI. IP/STAT/1990/B.

Tabela 1 – Pedidos e concessões de patente por país, 1995

PAÍS	PEDIDO	CONC.	PAÍS	PEDIDO	CONC.
Alemanha	136.615	56.633	Índia	6.566	1.613
Austrália	37.139	9.406	Itália	64.955	29.898
Áustria	66.126	17.560	Japão	388.957	109.100
Bélgica	53.651	19.477	México	23.669	3.538
Brasil	*25.797*	*2.659*	Noruega	21.676	2.014
Canadá	43.604	9.139	Portugal	58.701	3.042
Chile	1.716	140	Reino Unido	115.754	48.350
Colômbia	1.234	365	Rep. Coréia	96.557	12.511
Espanha	71.251	19.928	Suécia	70.561	20.816
EUA	235.440	101.419	Suíça	69.742	20.345
França	89.766	55.861	Rússia	41.357	25.633
Holanda	63.739	23.444	Uruguai	256	36

Fonte: OMPI, IP/STAT/1990/B.

Fundamentados em uma seleção aleatória de países, os dados da tabela indicam a importância dos mercados dos países desenvolvidos em relação àqueles em desenvolvimento, para fins de solicitar patentes. Isso também se evidencia quando se comparam países pela extensão territorial ou populacional. Contudo, há distorções nas nações asiáticas devido à influência do patenteamento no Japão que, por peculiaridades de procedimentos, tendem a elevar a quantidade de patentes em relação aos países ocidentais.

Dentro da perspectiva dessa abordagem inicial propiciada pela análise quantitativa, caso uma invenção brasileira demonstre potencial para ser usada industrial ou comercialmente em outro país, há indícios a serem considerados em relação aos pedidos de patente nos seguintes grupos de nações:

- Grupo dos Sete – Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido –, representando os sete principais países industrializados, são também os maiores depositários de pedidos de patentes;
- União Européia – mesmo os pequenos países desse grupo possuem elevado nível de patenteamento, quando comparados àqueles em desenvolvimento;
- Países em desenvolvimento – o generalizado baixo nível de patenteamento, pela análise quantitativa, não recomenda o patenteamento; mas outras variáveis podem ser consideradas, como por exemplo, a proximidade geográfica com o Brasil.

A análise qualitativa, segundo passo no processo seletivo, deve considerar outras variáveis, como a especialização técnica produtiva de cada país ou sua demanda especializada – Austrália, Argentina e Uruguai como consumidoras de produtos veterinários; Chile como produtor de estanho, salitre e vinhos; França como produtora de vinhos, queijos, vestuário etc.; Dinamarca pelos seus produtos lácteos; Suíça por seus relógios; Japão como produtor de artigos eletrônicos de lazer; Suíça como produtora farmacêutica etc. Enfim, essa análise avalia setorialmente cada país como produtor ou demandante, selecionando os novos ou eliminando-os da relação inicialmente sugerida pela análise quantitativa. Também nessa análise, o *Anuário Estatístico sobre Patentes*, anteriormente citado, constitui-se instrumento necessário à informação daqueles que precisam estar cientes inclusive sobre os pedidos e patentes em cada país, por campos técnicos da Classificação Internacional de Patentes.

O Inventor, a Titularidade e Direitos Conferidos

O Inventor e a Titularidade

Em princípio, proprietário da invenção é o inventor, ou quem dele deriva tal direito. No entanto, como o invento pode ter sido realizado durante a vigência de relações trabalhistas entre inventor/empregado e empregador, existe a possibilidade de o empregador ou o contratante de serviços serem os proprietários. Com relação a isso, há três hipóteses adotadas amplamente pelas legislações nacionais que, considerando as relações de trabalho, definem a titularidade das invenções[26] (vide Quadro 4).

O empregado, principalmente aqueles com a precípua atividade de pesquisa, devem estar atentos para tais hipóteses, pois o não atendimento de suas responsabilidades nessa matéria pode ocasionar aplicações das sanções previstas em lei.

Sendo o empregador o titular exclusivo, as leis nacionais geralmente prevêem compensação ao empregado inventor, estando entre as mais comuns limitar a remuneração ou ao salário ajustado, ou conforme estipular o contrato de trabalho. Compreendendo a importância de incentivar a invenção, as

[26] Brasil: Lei nº 9.272/96, arts. 88 a 93; Lei nº 5.772/71, arts. 40 a 43. Essas disposições são aplicáveis às entidades da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal. A Lei nº 9.279/96, novo Código da Propriedade Industrial que vigora desde 14 de abril de 1997, não se refere a inventos em geral, mas tão-somente às (patentes de) invenções e modelos de utilidade – há, pelo menos, uma redação inadequada e confusa sobre tal matéria – vide Anexo 2.2.

universidades e institutos de pesquisa de países desenvolvidos têm desenvolvido inúmeras formas de compensação. Assim, por exemplo, os resultados financeiros da exploração do invento são proporcionalmente divididos, chegando o inventor a receber até a terça parte, o departamento ou laboratório responsável uma parte considerável, a universidade ou o instituto em si uma menor remuneração. Os países em desenvolvimento raramente possuem políticas institucionais de compensação àqueles responsáveis, diretos ou indiretos, pela invenção, mas algumas ocorrências já começam a aparecer. No caso da FIOCRUZ, já há uma decisão a esse respeito[27] e, no momento, a Coordenadoria de Gestão Tecnológica da Presidência está realizando um estudo internacional comparativo, visando atualizar e aperfeiçoar para após debater e propor novas medidas de incentivo à pesquisa e às invenções.

Quadro 4 – A quem pertencem os inventos

① *pertencem exclusivamente ao empregador* - quando o empregado está contratado para realizar pesquisas ou que decorra da própria natureza da atividade contratada;
② *pertencem exclusivamente ao empregado* - quando o invento é realizado sem relação com o contrato de trabalho ou de recursos tangíveis ou intangíveis de propriedade do empregador; e
③ *pertencem a ambas as partes* - quando não compreendido na primeira hipótese, o invento foi realizado com recursos tangíveis ou intangíveis.

Direitos Conferidos[28]

De propriedade. Conforme já comentado, os direitos conferidos por uma patente são limitados ao território do país concedente; entretanto, tais direitos raramente são idênticos. Assim, a maioria dos países reconhece o direito afirmativo da propriedade conferido pela concessão da patente, sendo inerente a essa concessão o seu uso exclusivo ou, em outras palavras, o monopólio de fabricação. Portanto, os direitos conferidos relativamente à matéria protegida, nesses casos, estão restritos a atos de fabricação do produto

[27] Portaria da Presidência nº 294/96-PR, que estabelece "procedimentos com relação a direitos de propriedade industrial e demais direitos de propriedade sobre invenções ou aperfeiçoamentos passíveis de comercialização, resultantes de atividades realizadas na FIOCRUZ" (art. 1º). Vide Anexo 2.3.

[28] Para uma análise mais detalhada sobre esse tema, vide: FIGUEIRA BARBOSA (1999).

protegido pela patente,[29] sem quaisquer direitos exclusivos sobre os atos de comércio. Exceto em certos países – os EUA, por exemplo –, prevalece os princípios do direitos natural em que a titularidade do invento independe da lei, cabendo a esta tão-somente conceder a 'propriedade exclusiva', cujos direitos são os de excluir terceiros de atos de produção e comércio.

De exclusão. Mais recentemente, por influência norte-americana, alguns países passaram a conferir, além dos direitos de propriedade, os direitos desses derivados de excluir terceiros de determinados atos, basicamente, de fabricar, usar e vender. Pelo acordo TRIPS, os países estão agora obrigados a reconhecer, pelo menos, os direitos de exclusão de terceiros;[30] entretanto, os situados na Europa têm demonstrado tendência a conceder também os direitos afirmativos de propriedade, interpretando os demais como um instrumento para afirmar e reforçar os direitos de propriedade.

Quanto ao inventor, não sendo este o titular da patente, a ele é conferido o direito moral inalienável de ter mencionada no documento da patente a sua condição de inventor.[31]

Sendo esses os direitos conferidos aos titulares, não há, como pensam alguns, qualquer garantia de a invenção poder vir a ser explorada industrial e comercialmente. De fato, no caso de medicamentos e produtos veterinários, para citar exemplo clássico, a colocação do produto em mercado somente é possível após a autorização da autoridade sanitária competente. Todavia, a concessão da patente independe dessa autorização que, inclusive, não pode ser motivo para denegar o pedido de proteção patentária. Além desses óbices institucionais, há também os de ordem econômica e financeira; contudo, a concessão de uma patente pode facilitar contorná-los, por exemplo, obtendo-se o crédito para o investimento com maior facilidade.

SOBRE O PEDIDO DE PATENTE

Dos Requisitos Básicos

Definir a invenção, matéria objeto da proteção da patente, como nova

[29] Essa é a tendência generalizada, vigente no Brasil, conforme as Leis nº 5.772/71 e a de nº 9.279/96.

[30] A Lei nº 9.279/96 já estipula os direitos de exclusão.

[31] A Lei nº 9.279/96, art. 6º, § 4º, permite que o autor requeira a sua não-nomeação, sendo a Alemanha também o único país a adotar tal dispositivo. Assim, havendo tal procedimento, a busca do estado da técnica se torna mais difícil, no Brasil, quando o fato ocorre.

solução para um problema técnico de produção, necessita de maior precisão para a mais perfeita aplicação da lei. Assim, todas as leis nacionais têm como requisitos básicos e necessários, implicitamente contidos na definição precedente, os seguintes:

- a Novidade;
- a Aplicação Industrial; e
- a Atividade Inventiva.

Novidade. Uma invenção contém novidade quando o conhecimento técnico, para o qual se requer a proteção patentária, não estiver compreendido pelo estado da técnica. Usualmente, define-se como não contida no estado da técnica a toda gama de informação não disponível ao público, sob qualquer forma de divulgação – oral, escrita, digitalizada etc. –, até a data do depósito da patente. A novidade absoluta é adotada pela maioria dos países, sendo considerada aquela não divulgada em qualquer parte do mundo. A novidade relativa, adotada em países de baixo desenvolvimento relativo, é aquela não divulgada no território do país em questão.

O Conflito da Divulgação *versus* Novidade

Os principais conflitos entre as administrações universitárias e os institutos de pesquisa com seus pesquisadores surgem a partir do requisito novidade. Embora a divulgação seja do interesse da própria ciência, sendo inerente à promoção de seu desenvolvimento e, desse modo, usada como instrumento indutor ao reconhecimento da capacitação profissional por meio da editoração e do intercâmbio entre os pesquisadores, caso seja realizada previamente ao pedido da patente, poderá ocasionar a perda do requisito *da novidade* e, conseqüentemente, permitirá que a invenção passe então a ser de domínio público, podendo assim ser usada livremente por terceiros, no país ou no resto do mundo. Há, dessa maneira, um prejuízo evidente: em primeiro lugar para as universidades e/ou institutos de pesquisa e, em segundo, para o país que despendeu recursos para a realização das pesquisas.

Também existe outra possibilidade de conflito que escapa ao âmbito científico e ocorre no campo econômico. De fato, a necessidade de divulgação pode ter também motivos meramente comerciais, como por exemplo, exibir o produto em exposição industrial oficial ou oficialmente reconhecível. Nesse caso, há evidente contradição para o próprio empresário, entre a pressa em

divulgar para promover o mercado e garantir as vendas e a hipótese de perda do monopólio de produção conferido pela patente.[32]

Na busca de solução para o conflito entre a necessidade de o pesquisador divulgar suas criações e a empresa promover seus produtos, a necessidade do sigilo para não haver a perda do requisito novidade, algumas leis nacionais oferecem duas hipóteses de trabalho, excludentes entre si: a garantia de prioridade ou o período de graça.

Em alguns países existe a possibilidade de divulgar o trabalho de pesquisa previamente ao pedido da patente, desde que haja depósito de uma sucinta descrição da invenção perante a autoridade governamental de propriedade industrial antes de sua divulgação pública – esta é a garantia de prioridade. Em outros países, há a hipótese de a legislação nacional aceitar a divulgação, devendo o pedido de patente ser depositado em um período de até seis meses – o caso japonês – a um ano após a divulgação – nos EUA, por exemplo, esse é o período gratuito. No Brasil, a garantia de prioridade vigorou até 14 de abril de 1997, quando passou a ser adotado o período de graça.[33]

Nem período de graça ou de prioridade. Deve ser considerado que nem todos os países aceitam o período de graça ou a garantia de prioridade, ou mesmo qualquer outro procedimento assemelhado. Portanto, mesmo no caso brasileiro, persistem as possibilidades de atritos entre pesquisadores e seus empregadores, quando se requer patentes em países sem tais procedimentos. Além disso, as interpretações dessas disposições legais tendem a ser controvertidas, pois estão sujeitas às interpretações das autoridades governamentais competentes. Em suma, mesmo no Brasil, a divulgação prévia ao depósito da própria patente deve ser evitada.

Os conflitos entre a divulgação ansiosamente desejada pelo pesquisador e o sigilo pretendido pelo instituto de pesquisa ou a empresa é questão delicada em todos os países, tendendo a se agravar naqueles em desenvolvimento, onde o desconhecimento generalizado de ambas as partes é bastante comum. Entretanto, o pesquisador tem de estar bastante atento para não se sujeitar às sanções legais demandadas pelos institutos de

---

[32] A Convenção de Paris, artigo 11, dispõe sobre alguma forma de proteção temporária, não necessariamente vinculada à perda de novidade, exclusivamente relacionada a exposições internacionais ou oficialmente reconhecidas.

[33] A Lei nº 5.772/71, arts. 7º e 8º, dispõe sobre a garantia de prioridade, até a entrada em vigor da Lei nº 9.279/96, que adota o período gratuito concedido por 1 (um) ano.

pesquisa ou pelas empresas, tendo em vista que em todos os países a titularidade das invenções pertence sempre ao empregador.

Quadro 5 – Divulgar só após requerer a patente

Como as leis nacionais tratam a questão da divulgação previamente ao pedido de patente de maneiras distintas, há enorme potencial de prejuízo se o pesquisador divulgar antes que seja efetivado o depósito do pedido da patente em seu país. Além disso, é sempre recomendável que, previamente a qualquer forma de divulgação, deve o pesquisador se aconselhar com a unidade gestora dos direitos de propriedade industrial de sua instituição ou, inexistindo este, com seu departamento jurídico. Na Fiocruz, tal atendimento e esclarecimento ao pesquisador faz parte das atribuições da Coordenadoria de Gestão Tecnológica da Presidência da instituição.

Aplicação industrial. A invenção deve ter finalidade de uso na produção econômica, seriada, 'industrial'. O termo industrial,[34] no caso, abrange todos os ramos da atividade econômica de fabricação de mercadorias: agricultura, pesca, produção de vinhos, extração mineral, indústria de transformação, bem como quaisquer equipamentos, instrumentos e aparatos usados nesses setores ou no setor de serviços, inclusive a produção doméstica e artesanal. A aplicação industrial abrange produtos e processos.

Atividade inventiva. Para atender a esse requisito, a invenção não pode ser óbvia para uma pessoa que tenha conhecimento ordinário do campo técnico da informação para a qual se requer a patente. Em outras palavras, a matéria a ser protegida não pode ser simples substituição de materiais ou de meios conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função ou que não seja mera combinação de meios conhecidos sem que haja um efeito técnico novo e inesperado. Por exemplo, em um método de determinação da quantidade de um medicamento ou de um seu metabólito, a substituição de um agente para a precipitação de proteínas interferentes de um líquido biológico por outra substância, tendo a mesma propriedade e apresentando o mesmo resultado, não teria o requisito de atividade inventiva. Assim, além da novidade em relação ao estado da técnica, a invenção deve envolver significativa criatividade em relação à técnica conhecida.

[34] Nos EUA adota-se outra terminologia, embora com mesmo sentido. Assim, emprega-se o termo *utility* para esse requisito, bem como para a patente de invenção usa-se *utility patent.*

O Pedido de Patente

Documentação. Além do requerimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, ou à autoridade governamental competente de outros países, e eventual comprovação de atendimento às formalidades estabelecidas em legislações específicas, o pedido de patente contém cinco informações que, posteriormente, conformarão a base do denominado Documento de Patente:

- antecedentes da invenção;
- descritiva da invenção;
- reivindicações;
- desenho, se for o caso; e
- resumo da invenção.

'Inventar a invenção'. Geralmente, a elaboração desses documentos, pelo pesquisador, precisa contar com suporte e apoio de técnico especializado que não deve ser confundido com examinador de patentes, embora também deva ter tal conhecimento. Tais técnicos especializados em patentes, com treinamento específico, têm nível universitário, usualmente com bom conhecimento do campo tecnológico compreendido pela invenção. A elaboração do relatório descritivo e das reivindicações – os aspectos específicos que, de fato, representam a invenção – é fundamental para a obtenção da proteção almejada e, dessa maneira, exige trabalho integrado entre inventor e especialista em patente. Ao pesquisador cabe definir em detalhes a sua invenção; ao especialista em patente, a responsabilidade de 'inventar a invenção' e, ao examinador, cuidar para que o documento atenda às finalidades exigidas.

Os Antecedentes

As informações contidas nesta parte representam breve descrição do desenvolvimento do campo técnico em que se situa a invenção, facilitando a compreensão da efetiva matéria abrangida pela mesma. Para tanto, devem ser fornecidas todas as referências, sejam documentos de patentes ou artigos técnicos que antecedem com proximidade a invenção para a qual se busca a proteção. Muitas vezes, os inventores descrevem também as dificuldades de produção que induziram e motivaram a criação do invento.

Descritiva da Invenção e a Repetitividade

Repetitividade. O relatório descritivo da invenção tem por objetivo capacitar um técnico comum a repetir o processo inventivo. Portanto, a invenção deve ser clara e completamente descrita, de tal forma que um técnico com conhecimentos comuns no campo específico do conhecimento da invenção seja capaz de repeti-la – esta é a obrigatoriedade de 'capacitação' que deve estar presente na descrição. Além disso, também é exigido que a descrição contenha 'o melhor modo'[35] de utilização industrial conhecida, no momento do depósito, pelo inventor.

Conteúdo. O relatório descritivo está composto por descrição de diversos aspectos da invenção para a qual se requer a patente:

- *estado da técnica* – o inventor deve descrever o estado da técnica que lhe é conhecido, mencionando suas fontes de informação que, sempre que possível, devem relacionar especialmente documentos anteriores de patentes;
- *problemas da técnica* – devem ser comentados os problemas e entraves técnicos existentes no estado da técnica, que induziram ao esforço inventivo;
- *unicidade da invenção* – descrição sintética de todos os aspectos da invenção que a interligam em um único conceito inventivo (exemplos: processo para produzir um produto, produto obtido por tal processo, aparelho para utilização do processo, usos do produto etc.);
- *comparativo da técnica* – a invenção deve ser detalhadamente descrita, contendo quadros e exemplos comparativos com o estado da técnica, se for o caso, preferencialmente em relação a outras invenções patenteadas;
- *desenhos* – quando for o caso, deverá haver também uma descrição esclarecedora dos desenhos.

Além disso, é essencial que o relatório contenha todas as informações possíveis sobre as reivindicações, considerando que as leis nacionais vetam a complementação da descrição, durante a fase do exame, com matéria nova passível de proteção.

---

[35] 'O melhor modo' (*the best mode*), até recentemente, era exigência exclusiva das leis norte-americanas e canadenses. No caso brasileiro, o Código da Propriedade Industrial vigente – Lei nº 5.772/71 – não contém essa obrigação; todavia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial a requeria por ato normativo. O novo Código – Lei nº 9.279/96, que entrou em vigor em 15 de abril de 1997 –, exige "indicar, *quando for o caso*, a melhor forma de execução" (grifo nosso). Nos demais países, a prática tende a se disseminar, devido à sua recomendação no acordo Trips.

Repetitividade e Invenções Biotecnológicas

Normalmente, a descrição de invenção biotecnológica que utiliza a técnica do DNA recombinante não é suficiente para permitir sua repetitividade, pois esses processos tendem a não ser preditivos. Daí, maior é a necessidade de se identificar e descrever objetivamente os parâmetros e variáveis críticas à obtenção da repetitividade dessas invenções. Além disso, as etapas ou parâmetros que podem sofrer variações e, portanto, não apresentam criticidade na aplicação do processo, devem ser definidos por meio de uma linguagem funcional ou por termos alternativos.

A obrigatoriedade de capacitação à repetitividade de invenções relacionadas a novos materiais biológicos pode não ser possível a partir da sua descrição no pedido de patente, mesmo que os procedimentos a serem seguidos sejam fartamente detalhados e também fornecida a definição taxonômica completa. Por tudo isso, no caso de invenções relacionadas à engenharia genética, geralmente, a capacitação só é satisfeita quando, adicionalmente ao depósito do pedido de patente, é feito um depósito dos novos materiais biológicos.

Em resumo, as invenções biotecnológicas mediante engenharia genética têm relatórios descritivos bastante complexos e de difícil redação *per se*, facilitando a tendência de omitir informações críticas para o alcance da obrigatoriedade de capacitar a repetitividade da invenção. Daí os países requererem adicional e obrigatoriamente o depósito dos materiais biológicos até então desconhecidos e que são a matéria de proteção da invenção.[36]

As Reivindicações

A própria patente. As reivindicações são as especificidades da invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao estado da técnica existente até aquele momento. Enfim, as reivindicações são, de fato, a invenção. De maneira geral, durante o processo de concessão da patente, sofrem alterações por parte da autoridade governamental competente, de modo a delimitar e precisar o escopo da matéria a ser protegida – a invenção. Dessa forma, delimitam e estabelecem os direitos do titular da patente sobre a matéria objeto da proteção, sendo apenas

[36] Para informação mais detalhada sobre as especificidades do relatório descritivo e sobre o depósito de material biológico, vide Anexo 2.4.

aquelas matérias constantes das reivindicações aceitas pela autoridade governamental as protegidas pela patente após a concessão. As reivindicações podem ser independentes ou dependentes.

Reivindicações independentes. Definem todos os elementos essenciais da invenção dentro dos limites em que esta funciona. A reivindicação independente não pode ser tão ampla que abarque o estado da técnica, isto é, esteja neste contida; nem tão restrita que possa dar margem para que terceiros produzam o objeto da patente sem violá-la. Assim, respectivamente, nem uma fórmula química geral (Markush, por exemplo) que abranja compostos já conhecidos e nem faixas de temperatura, pH, pressão, concentração e outras devem ser tão restritas de forma a deixar de proteger as condições mais amplas nas quais a invenção possa vir a ser repetida.

Podem existir tantas reivindicações independentes quantas forem necessárias para proteger a invenção, tais como a seguir exemplificadas:

- processo de purificação de [...] caracterizado por [*definição de todas as etapas e condições essenciais do processo*]; e/ou
- aparelho de filtração [...] caracterizado por [*definição de todas as partes essenciais do aparelho*]; e/ou
- produto obtido pelo processo da reivindicação 1, caracterizado por [*definição das características e/ou propriedades físicas e/ou químicas do produto purificado*].

Reivindicações dependentes. Têm por objetivo proteger detalhes específicos da invenção, os quais já devem estar mais amplamente abrangidos nas reivindicações independentes, como adiante exemplificadas:

- Processo, conforme a reivindicação 1, caracterizado por ser a etapa "n", realizada em temperaturas que variam de 16,5 ºC a 24 ºC.[37]

As reivindicações devem ser relacionadas da forma mais prática possível. Dessa forma, a reivindicação, independente de processo, deve ser seguida por suas reivindicações dependentes de processo, e assim sucessivamente. Exceção a esta regra ocorre quando um detalhe definido em uma reivindicação dependente é comum a duas ou mais reivindicações independentes anteriores; por exemplo, quando é definido um elemento do aparelho que é específico a uma das condições do processo.

---

[37] Ressalte-se que a faixa de temperatura definida na reivindicação independente 1 deve ser mais ampla do que a estabelecida nessa reivindicação.

Desenhos

Os desenhos componentes do pedido de patente são representações dos aparelhos, peças e acessórios (vistas, detalhes, cortes etc.), esquemas elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam imprescindíveis para a compreensão da invenção.

De forma geral, não são admitidas descrições nos desenhos, porém quando necessárias, são feitas no relatório descritivo e referenciadas aos respectivos desenhos.

Resumo

O relatório descritivo, em regra geral, deve ser resumido e compõe os demais documentos necessários ao pedido da patente, quando assim determinado pela autoridade governamental competente – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aqui no Brasil. Tal resumo é de grande valia para, após a publicação do pedido ou da concessão da patente, orientar os usuários na busca do estado da técnica.

O Depósito do Pedido

O pedido de patente, formulado conforme as normas nacionais e com a documentação básica mencionada na subseção precedente, deve ser requerido perante a autoridade governamental competente. Além dos documentos anteriormente mencionados, a autoridade governamental, em muitos casos, exige ainda a apresentação de outros documentos – procurações, cessão dos inventores, atendimento de exigências requeridas por outros organismos governamentais etc. –, sempre estabelecidos na legislação. O depósito de uma invenção apresentada pela primeira vez à autoridade governamental competente de um país é denominado de 'depósito de país de origem'. No Brasil, a autoridade governamental competente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para o depósito de pedidos de patente de uma mesma invenção em outros países, há tratados internacionais e regionais, destacando-se dentre esses a Convenção da União de Paris (CUP) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (Patent Cooperation Treaty – PCT). A CUP é o tratado mais antigo e com maior número de países membros, ao passo que o PCT, com menor número, tem sua importância pela participação generalizada dos países desenvolvidos – o Brasil é signatário de ambos os tratados.[38]

---

[38] Para uma melhor descrição desses tratados, vide Anexo 1.1. – Principais Tratados Internacionais, com ênfase em patente.

CUP. Esta Convenção tem o princípio da prioridade unionista que, em termos simples, dá ao depositante da patente em um país reivindicar a prioridade da invenção sobre qualquer outro pedido aí depositado, até o término do prazo de 1 (um) ano do depósito no país de origem (CUP, art. 4º).[39] Assim, o depositante deve agregar aos demais documentos um atestado da autoridade governamental competente do país de origem que comprove o seu direito de prioridade.

PCT. Este tratado facilita o depósito do pedido de patente para uma mesma invenção quando se requer a proteção em diversos países. Não se trata de patente internacional, pois a independência das patentes prevista pela CUP persiste vigente.

Em breves linhas, após o depósito do pedido mediante esse tratado, o pedido aguarda um determinado prazo – 20 ou 30 meses, no caso de ser requerido exame preliminar –, após o que o pedido entra na 'fase nacional'. Para cada país em que se requer a proteção, o depósito passa a estar sujeito à sua respectiva legislação e aos procedimentos nacionais.

Outros tratados. Há alguns acordos regionais e bilaterais, úteis no caso de o país em que se pretenda depositar não ser membro dos tratados anteriormente mencionados. Dentre esses sistemas regionais, destaca-se a União Européia.

A Tramitação dos Pedidos

Após o depósito do pedido de patente perante a autoridade governamental competente de cada país, o mesmo passa por diversas etapas assemelhadas, seja por imposição dos tratados internacionais ou, sobretudo, por princípios tácitos amplamente aceitos, mesmo nos raros países não membros de qualquer tratado internacional.[40] As diferenças das legislações nacionais são, preponderantemente, pela existência ou exclusão de alguma etapa na tramitação do pedido. Assim, por exemplo, a maioria dos países efetua exame de substância para averiguar se a invenção atende a seus requisitos – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; outros publicam a matéria para a qual se requer proteção com o objetivo de possibilitar a oposição de terceiros; e uns poucos – os EUA é um deles – somente publicam após a concessão do privilégio.

---

[39] Op. cit.

[40] Há inúmeros países latino-americanos não-signatários da maioria dos tratados e convenções internacionais, inclusive da Convenção de Paris.

Infelizmente, essas pequenas diferenças de tramitação dos pedidos de patente têm importância, pois se não atendidas as obrigações no momento estabelecido, geralmente o pedido será arquivado e qualquer chance de se obter a proteção será perdida. Por tudo isso, e também por disposição legal, mesmo as grandes empresas transnacionais utilizam-se dos serviços de escritórios especializados que têm correspondentes em quase todos os países – são os denominados agentes da propriedade industrial.

O tempo de tramitação de um pedido de patente é função de diversas variáveis, tal como número e formas de atendimento às muitas etapas. Desse modo, os EUA é um dos raros países em que não se publica para fins de contestação do pedido por terceiros, enquanto outros servem-se de tal procedimento; por razões óbvias, o processamento norte-americano de prazo é inferior aos demais. No caso brasileiro, se os depositantes não tiverem pressa no processamento – o que normalmente ocorre –, atendendo a suas obrigações nas várias etapas de tramitação no prazo máximo permitido pela legislação vigente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não poderá conceder a patente em prazo inferior a 41 meses, pela Lei nº 9.279/96.[41]

Outra variável relevante é o processamento por intermédio do PCT ou de tratados regionais, como o depósito no Escritório Europeu de Patente (EPO), da União Européia. Tais pedidos demandam mais tempo para tramitar devido ao prazo estabelecido para a busca internacional obrigatória – 20 meses, PCT – se país designado, ou para o exame preliminar facultativo – 30 meses, PCT – se país eleito, quando só então os pedidos entram nas fases nacionais.

Mas a variável dominante é, sem dúvida, a relação número de pedidos anuais e a quantidade de técnicos analistas da autoridade governamental competente. Varia entre 30 pedidos/técnico ao ano, chegando a ultrapassar 150 pedidos/técnico no mesmo período. País dos mais ágeis na tramitação é os EUA, onde a variação oscila entre três anos e meio a quatro anos; no Brasil, em média, tramita em seis anos,[42] e há países, como o Japão, em que o processamento se situa entre oito a nove anos.

---

[41] A concessão da patente deve ser a mais rápida possível, pois a partir dessa data é que é computado o prazo para a concessão de licença compulsória por falta de uso, induzindo à industrialização da invenção. Na Lei nº 5.772/79, o depositante podia prorrogar a concessão por até 49 meses; já no código que entrou em vigor em abril de 1997, esse prazo foi reduzido para 41 meses. Entretanto, a ausência de possibilidade de oposição na fase de exame e, ainda, de recurso contrário à concessão por terceiros, podem se transformar em instrumentos prejudiciais às indústrias residentes no País.

[42] Vide Anexo 2.5. – Brasil: A Tramitação para a Concessão da Patente.

Transferência e Licença de Direitos

A patente é um ativo de seu titular, podendo ser usada, usufruída, alugada e vendida como qualquer outro ativo. Entretanto, por ser intangível, é regida por algumas regras próprias.

Transferência. A venda de uma patente é a transferência integral de seus direitos, podendo assim haver também transferências parciais de direitos. Há, ainda, a hipótese relacionada a um pedido, quando o objeto negociado refere-se unicamente às expectativas de direitos.

Licença. Sendo a mais usual negociação, denomina-se licença a permissão concedida pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou parcialmente os direitos de sua patente ou de um pedido. Por ser clara e distinta explicitamente regulada por lei, a patente é também o mais adequado objeto para transferir tecnologia, ou seja, para fornecer a terceiros os conhecimentos técnicos necessários à produção de determinada mercadoria, considerando que o licenciante e o licenciado têm, assim, melhor proteção dos direitos licenciados. Além disso, na maioria dos países desenvolvidos, os pagamentos de impostos devidos pela licença tendem a ser menores do que outros objetos de negociação, como os segredos de negócio (*trade secrets*).

Entretanto, deve ser notado que as patentes, de maneira geral, são requeridas para fins de exploração pelos próprios titulares, sendo muito raras as empresas que têm como produto final de suas operações a geração de invenções. Isso não significa que os titulares de patentes não concedam licença, mas tão-somente que a concedem quando, por diversas razões inclusive alheias às suas pretensões, vêem-se obrigados a licenciar. A decisão do titular pode ser voluntária ou não-voluntária.

Quadro 6 – A patente promove o intercâmbio tecnológico: parcerias e licenças cruzadas

> Institutos de pesquisa, universidades e empresas têm nas patentes um instrumento de promoção de intercâmbio de informações técnicas de produção e de licenciamento dessas informações a terceiros interessados (vide a seção Licenças Voluntárias). Tais instituições, quando chegam a ser titulares de considerável volume de patentes, chamam a atenção de outras e de empresas também, em face do inter-relacionamento produtivo dessas informações. Quando isso ocorre, as patentes promovem e facilitam parcerias tecnológicas, ou seja, a pesquisa conjunta para o alcance de invenções de mútuo interesse das partes. Também devido à forte possibilidade de dependência entre as invenções desses titulares, é induzida a negociação das denominadas 'licenças cruzadas', pelos quais as instituições intercambiam entre si licenças de suas patentes.

Licenças Voluntárias

Usualmente negociadas entre empresas, estas licenças podem também ser negociadas entre pessoas físicas ou entre ambas as pessoas físicas e jurídicas. De maneira geral, as licenças voluntárias tendem a ter caráter de exclusividade, concedendo-se privativamente ao licenciado da patente todos os seus direitos.

O preço da licença, para alguns especialistas, está relacionado com o mercado cedido pelo titular do privilégio ao seu licenciado, não guardando nenhuma relação maior com os custos de produção da tecnologia. Esses valores, geralmente, estão condicionados e/ou limitados à dedutibilidade fiscal dos *royalties* pelo licenciado e, por isso mesmo, sujeitos a variações anuais provocadas pelas alterações do imposto sobre a renda. Há necessidade de assessoria por especialistas tributários e fiscais, é importante.

Além disso existe, conforme afirmam alguns peritos, um preço implícito contido nas denominadas cláusulas comerciais restritivas. Tal aspecto tem sido bastante criticado pela literatura econômica especializada internacional e por isso é de extrema importância e recomendável, uma vez mais, a assessoria de especialistas. Há cláusulas restritivas bastante comuns relacionadas à exportação, à obrigação de adquirir outros bens além da licença da patente (cláusulas atadas, *tie-in clauses*), à obrigação de uso da marca do licenciante etc. Dentre essas, algumas facilitam o *take over* da empresa licenciada pelo seu licenciante, tais como a obrigação do uso de marca.

No Brasil, há necessidade de averbar esses contratos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,[43] para fins de remessa de divisas ao exterior e de dedutibilidade fiscal. As leis pertinentes básicas são o Código da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/76 –, a de regulação do capital estrangeiro – Lei nº 4.131/62 –, de prevenção e repressão às infrações da ordem econômica – Lei nº 8.884/94 – e a legislação do imposto sobre a renda.

Licenças Não-Voluntárias

As licenças não-voluntárias podem ser concedidas por razões de Estado – a segurança nacional, calamidades públicas etc. – e por interesse público. Quando por este são concedidas, denominam-se compulsórias ou obrigatórias, sendo largamente adotadas pelos países. Em alguns destes, costuma-se relacionar as principais razões do interesse público para a concessão de uma licença compulsória que, regra geral, é requerida por terceiros interessados à autoridade governamental competente – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – no Brasil.[44] De maneira geral, a licença compulsória é o instrumento mais comum adotado pelas leis nacionais no intuito de corrigir abusos de direitos dos titulares; a caducidade é outro instrumento, mas no acordo TRIPS e na Convenção de Paris, versão Estocolmo, 1968, este somente pode ser aplicado após esgotadas as possibilidades do licenciamento compulsório.

Uso efetivo. A Convenção de Paris, artigo 5º, trata das medidas legislativas permitidas às leis nacionais para impedir o abuso dos titulares, com referência específica ao licenciamento compulsório e exemplificado apenas com a hipótese da falta de uso da patente, ou seja, a produção no país do objeto de proteção patentária – o uso efetivo, conforme usualmente se denomina a produção local da patente, que é distinto de sua exploração, referida só à comercialização do produto patenteado. Sem dúvida, esse uso efetivo tem sido a principal razão na concessão de licenças compulsórias.

---

[43] Desde 1991, tem havido certa tendência a flexibilizar as regras de transferência de tecnologia, sendo substantivas e constantes as alterações das mesmas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por intermédio de atos normativos próprios. O novo código, Lei nº 9.279/96, entretanto, possibilita ao INPI regular basicamente sobre os mesmos princípios do código anterior.

[44] No Brasil, a extinta Lei nº 5.772/71, art. 33, § 1º, menciona o interesse público; já o novo código estabelecido pela Lei nº 9.279/96, em vigor desde 15 de abril de 1997, retira o interesse público, preferindo exemplificar algumas hipóteses.

A licença compulsória deve ter o caráter de não-exclusividade, sendo obrigatoriamente remunerada, exceto no caso de abuso de poder econômico, se assim decidir a autoridade governamental competente.

Domínio Público: a disponibilidade tecnológica

Toda invenção que não estiver protegida por patente no território de um país é de domínio público neste, podendo, portanto, ser livremente usada por qualquer pessoa, sem remuneração aos inventores. Além disso, no Brasil, a patente passa para domínio público quando:

- expira seu prazo de proteção;[45]
- por renúncia do(s) titular(es);[46]
- por falta de pagamento de anuidade;[47]
- por haver sido concedida contrariamente à lei vigente sobre patentes;[48]
- decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esta não foi suficiente para prevenir o abuso ou o desuso;[49] e
- desapropriada por questão de segurança nacional ou do interesse nacional.[50]

Desse modo, há enorme disponibilidade de invenções ao uso em todo o mundo, sobretudo devido ao fato de ter expirado o prazo legal de proteção dos privilégios. Nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, esse índice tende a ser mais elevado, especialmente em relação às invenções mais atuais, pois o patenteamento em seus territórios são acentuadamente inferiores quando comparados com o dos países desenvolvidos. Esse enorme acervo de patentes com tecnologia livremente disponível, ou ainda protegida, é o maior estoque de informações de conhecimentos produtivos em todo o globo terrestre.[51]

---

[45] Devido ao Trips, todas as leis nacionais deverão ter patentes de invenção protegidas por prazo de 20 (vinte) anos a contar da data do depósito do pedido, sendo livre o prazo para os modelos de utilidade. No Brasil, pela extinta Lei nº 5.772/71, art. 24, a patente de invenção era protegida por 15 (quinze) anos e o modelo de utilidade por 10 (dez) anos, sempre contados da data do depósito; pela vigente Lei nº 9.279/96, art. 40, os prazos são de 20 (vinte) anos para as patentes de invenção e 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade.

[46] Pela extinta Lei nº 5.772/71, art. 48, alínea "b"; pela vigente Lei nº 9.279/96, art. 78, item "b".

[47] Pela extinta Lei nº 5.772/71, art. 50; Lei nº 9.279/96, art. 86.

[48] Pela extinta Lei nº 5.772/71, alíneas "a", "b", "d" e "f", previa-se a nulidade da patente ou de algumas das reivindicações; para a vigente Lei nº 9.279/96, art. 46, prevê-se também a nulidade total ou parcial.

[49] A extinta Lei nº 5.772/71, art. 53, previa a caducidade sem a prévia existência da licença compulsória; a vigente Lei nº 9.279/96, art. 80, também prevê a caducidade.

[50] Lei nº 5.772/71, art. 39; a vigente Lei nº 9.279/96 não contém essa hipótese.

[51] O tema será tratado com mais propriedade no próximo capítulo.

PATENTE: A FONTE BÁSICA DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

O Conhecimento Técnico a Serviço da Pesquisa e da Produção, a Informação Classificada por Ramo da Tecnologia

Informação Científica e Tecnológica: duas perguntas, duas respostas

Duas perguntas. Na atualidade, o pesquisador tem sempre em mente duas perguntas: por que funciona dessa maneira? e, como fazer funcionar à minha maneira? Na primeira questão, ele se indaga sobre qual a razão de a natureza atuar sob determinadas leis; na segunda, busca as formas de usar essa mesma natureza, fazendo-a agir para atender a seus objetivos – busca compreender, tendo por aspiração transformar.

Dominância científica e cultural. Durante os primeiros séculos da modernidade, a sistematização do conhecimento parecia buscar respostas exclusivamente à primeira indagação. Mas, sempre subjacente, a segunda questão se mantinha presente, embora tratada de maneira distinta e dissociada. O nexo entre as questões era bastante frágil e aparentemente inexistente ou pouco considerado. Porém, de alguma forma, a busca por ambas as respostas foi ocorrendo no transcurso da história. Assim, repentinamente, o conhecimento acumulado pelo binômio Ciência e Tecnologia, a seguir qualitativamente transformado em unidade, provocou uma explosão de progresso e riqueza.

A ciência usada pela tecnologia. No século XIX foram dados os primeiros passos para a apreensão do conhecimento científico como forma de facilitar e impulsionar o conhecimento tecnológico. O fato clássico e exemplar, criado por Thomas Alva Edison ao implantar um departamento de pesquisa em sua empresa General Electric, foi, dessa maneira, usar da ciência para planejar a geração de novas soluções técnicas, ou seja, as

invenções. Desde então, um processo complexo e intrincado, iniciado ao alvorecer da modernidade, começa a ser melhor delineado: a apropriação do conhecimento científico pela produção econômica, industrial.

A unidade Ciência-Tecnologia. Até então, a informação organizada de forma sistêmica era mais um privilégio científico do que propriamente técnico-produtivo. As universidades, as bibliotecas, enfocavam mais seus esforços para a resposta à primeira indagação, enquanto muito pouca atenção era dada à segunda questão. O surgimento de um sistema de informação do conhecimento técnico-produtivo, ou pelo menos um esforço social integrado para a sua consecução, data do início do século XX.

Até então, a informação era de caráter predominantemente científico, cabendo às academias e universidades organizá-la, bem como buscar sistematizar a informação de caráter técnico-produtivo. Gradualmente, todavia, esse quadro vai se modificando. O primeiro departamento de pesquisa e desenvolvimento criado em uma empresa industrial, a General Electric, de Thomas Alva Edison, é o sinal de que a invenção pode ser organizada, planificada, e para tal finalidade requer investimentos da mesma maneira que se aplicam em máquinas e equipamentos. A necessidade de proteger as invenções torna-se, então, recrudescida, crescendo de forma acelerada os pedidos de patente nacionais. Daí para a internacionalização efetivada pela Convenção de Paris, em 1883, houve pequeno salto.

Também vão se transformando os institutos de pesquisas científicas, pressionados pelos avanços da própria Ciência e de sua crescente inter-relação com a produção econômica.

Nessa área, o exemplo clássico da época são as descobertas científicas e as invenções de Louis Pasteur. Poucos anos depois, no início do século XX, o pioneirismo de Oswaldo Cruz dá ingresso a esse processo no Brasil.

Começam a surgir sistemas de informação tecnológica de caráter geral e especializados. Alguns estudiosos do desenvolvimento econômico percebem a importância da tecnologia nesse processo e, procurando explicar como as transformações do estado das artes úteis foram fundamentais para os avanços socioeconômicos, buscam tais informações no 'sistema' de patentes. Assim o fizeram, ainda no século XIX, Marx, Hobson etc., e assim o fazem os atuais investigadores. A França, logo no início do século XX, parece haver sido o primeiro país a se empenhar em organizar a informação de suas patentes para prover, aprimorar e desenvolver a capacidade tecnoprodutiva de seu parque industrial.

Duas respostas. Hoje, para o pesquisador que se pergunta "por que funciona dessa maneira?", a busca adequada da resposta deve começar pelos sistemas de informação científica; mas se ele indaga "como fazer funcionar à minha maneira?", o caminho correto a trilhar principia pelos sistemas de informação tecnológica. Esta é a lógica desses sistemas, porém nem sempre as coisas se processam da maneira apropriada, especialmente nos países em desenvolvimento.

A Formação do Sistema Internacional de Informação Tecnológica

Informação sem sistematização. Até fins do século XIX, quando as empresas necessitavam resolver algum problema técnico o faziam por meio do *learning-by-doing*, da sua própria experiência empírica, ou procuravam bibliotecas orientadas para a informação científica. Nos institutos de pesquisa, com suas raízes no campo científico e trabalhos orientados ainda basicamente nessa direção, eram as bibliotecas ou o intercâmbio entre os cientistas que conformavam seus sistemas de informação. Naquela época, os sistemas nacionais de patentes não cumpriam adequadamente as funções de proporcionar ao setor produtivo as informações técnico-produtivas. Na maioria dos países, as informações contidas nos documentos de patentes não estavam sistematizadas e organizadas, inexistindo normas de classificação por áreas tecnológicas que facilitassem o acesso ao potencial usuário das informações.

As sistematizações nacionais. O processo de avançar da informação científica para a informação tecnológica, que não se trata de disrupção, mas de reorientação, recrudesce e se instala no transcorrer do século XX. Preliminarmente, os sistemas nacionais foram criando suas próprias classificações de patentes de acordo com o campo da tecnologia abrangido por suas invenções. Os primeiros grupos especializados de informação tecnológica começam a surgir e, por intermédio deles, o sistema vai se configurando e criando a massa crítica que virá a facilitar seu aproveitamento pelo usuário da informação e também o aumento da produtividade dos serviços prestados pelos ofertantes. Dessa maneira, há uma especialização formando dois subsistemas, interligados e complementares: o científico e o tecnológico.

A Classificação Internacional de Patente

O período pós-Segunda Guerra Mundial é também uma fase ascendente de prosperidade da economia mundial, sendo marcado pela expansão internacional do capital, a constatação da existência de fortes diferenças de desenvolvimento entre os países, a emergência de novos países, enfim, uma tendência à homogeneização do espaço econômico mundial. Em meados dos anos 70, quando a economia internacional volta a uma fase descendente, de crise profunda, acentua-se aquela tendência, agora usualmente denominada globalização econômica.

Muito embora seja evidente haver nesse momento uma globalização financeira, do ponto de vista da produção econômica, o fenômeno parece ter duas faces: a busca da universalização da produção pelas unidades produtivas transnacionais, em aparente contradição com a formação de comunidades econômicas regionais por essas mesmas empresas. Por essa trilha, a crise das últimas duas décadas impulsionou a reestruturação das relações internacionais, procurando dar a estas maior organicidade mediante regras de jogo mais homogêneas e harmônicas. No plano produtivo, a universalização da produção irá requerer uma padronização técnica, a começar pela adoção generalizada do sistema métrico, até os mais recentes parâmetros uniformes de gestão empresarial. Nesse contexto, os padrões de proteção nacionais da propriedade intelectual necessitam ser uniformizados, até onde seja possível, assim como também demonstrou-se necessário codificar internacionalmente os distintos sistemas de classificação nacional da tecnologia contida em patentes.

A Classificação Internacional de Patentes – CIP. Nos anos anteriores à década de 70 surgem os primeiros esforços da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para uniformizar e padronizar os diversos sistemas nacionais de classificação, a fim de possibilitar e implementar a difusão internacional da informação tecnológica contida nos documentos de patente. Em 1967, a Ompi e o Conselho da Europa entram em negociações, com base na Convenção Européia sobre a Classificação Internacional de Patentes de Invenção, firmada entre os países do Conselho em 1954. Em 24 de março de 1971, os países membros da União Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual firmam o Acordo de Estrasburgo para a adoção de uma classificação internacional de patentes, que passa a vigorar em 1975.

Desde as origens, os documentos de patente se constituíram preciosa fonte de informação técnico-produtiva, dada a obrigatoriedade do inventor em descrever sua invenção de tal forma que outro técnico versado na matéria

seja capaz de repetir o invento. Considerando-se que, para a modernidade, é uma necessidade sistêmica a proteção conferida pelas patentes. No entanto, a falta de sistematização e organização dessa informação reduziam seu potencial informativo. Com a CIP, de fato, propiciam-se as bases para o surgimento de um sofisticado sistema de informação técnico-produtiva, formado por uma rede de autoridades governamentais e empresas privadas dedicadas à exploração dessa fonte de conhecimento. Bastariam esses dados para se reconhecer e usar as patentes na obtenção do conhecimento técnico-produtivo preferencialmente a qualquer outro sistema existente.

Entraves à Disseminação da Informação Patentária

O uso da informação técnica contida em documentos de patentes nem sempre é adequadamente usada. Existem, pelo menos, duas comunidades nas quais a utilização desse sistema sofre alguns entraves de ordem cultural e econômica: a acadêmica e a dos países em desenvolvimento.

Comunidade acadêmica. Muito embora se encontre, no século XX, inúmeros inventores de grande renome no mundo acadêmico mencionados nos documentos de patentes, mesmo assim, como regra geral, é possível se constatar certa rejeição ao seu uso como fonte de informação. A razão é histórica, surgida quando ainda Ciência e Tecnologia eram unidades distintas e separadas, nem mesmo sendo aceitas como variáveis de um binômio que, mais tarde, seria unificado.

Assim, por exemplo, a Biologia estava sempre voltada para suas pesquisas científicas e distanciada da produção econômica até que, recentemente, esta se apropriou daquela, fazendo nascer a atual Biotecnologia – se os organismos vivos eram uma só possibilidade de criação divina, hoje os recursos da engenharia genética vieram permitir ao homem intervir e transformá-los em seres antes inexistentes e, dessa maneira, patenteá-los.[52] Certamente, esse é o fenômeno mais recente do processo de apropriação da Ciência pela Tecnologia e, por suas características de intervenção na vida animal (e humana), tem sido bastante controverso, seja por questões técnicas de patenteabilidade em que se discute principalmente o grau de intervenção humana – a atividade inventiva –, seja por questões éticas, morais e de biossegurança.

[52] Por decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano, a primeira patente de microorganismo foi concedida ao inventor Chakrabarty, em 1980. No caso de animais, a primeira patente data de 1987, também nos EUA, protegendo um rato em cujo corpo o câncer se desenvolvia com rapidez, o que possibilitou e facilitou as pesquisas para a cura dessa doença.

O processo de unificação Ciência-Tecnologia teve, em seus primórdios, uma reação bastante contrária da comunidade acadêmica. A questão da liberdade de criação e opção do objeto de pesquisa foi, com certeza, um dos entraves e a mais importante fonte de contrariedade. Ainda hoje, mesmo em centros onde a convivência já se encontra avançada, persistem resquícios conflitantes que devem ser compreendidos e tolerados para que seja possível o conhecimento, em geral, prosseguir adiante. Até porque, caso o pesquisador deixe de indagar "por que funciona dessa maneira?", também deixará brevemente de se perguntar "como fazer funcionar à minha maneira?"

Países em desenvolvimento. Na atualidade, existem inúmeros sistemas de informações científicas e tecnológicas e, conforme comentado, há uma nítida tendência de se tratar essas informações complementarmente, reconhecendo a necessidade de especialização. Pelo menos é assim que ocorre nos países desenvolvidos; infelizmente, não o é, ainda, nos países em desenvolvimento.

Consideremos o caso da informação tecnológica. Enquanto o especialista no fornecimento de informação técnica de produção dos países desenvolvidos provém de formação acadêmica em engenharia, química, física etc., nos países da América Latina há certa tendência de esse técnico ter formação humanística, conforme indicam alguns diagnósticos de organismos das Nações Unidas. De fato, no continente americano, os centros de informação científica e tecnológica são orientados basicamente por técnicos com formação em biblioteconomia, adotando-se sistemas derivados mais do enfoque científico que do tecnológico. Daí esse ser um dos motivos pelos quais o distanciamento do setor produtivo é evidente.

No entanto, a industrialização ainda incipiente ou, pelo menos, ainda sem impulso próprio, igualmente pode explicar o distanciamento de nossa indústria das fontes de informação disponíveis. Sem dúvida, o baixo nível de pesquisa advém, também, da escassez de recursos para investimento em pesquisa e desenvolvimento ou da preferência de investimentos de mais rápido retorno no atual estágio de desenvolvimento econômico.

Todas essas variáveis e parâmetros ampliam as deficiências do uso da informação tecnológica nos países latino-americanos. Do lado da oferta da informação não há, por exemplo, uma complementaridade entre as diversas fontes, perdendo-se, dessa maneira, qualquer possibilidade de maximizar o sistema; do lado da demanda, o quase total desconhecimento dessas fontes e, daí, da importância de seu uso inter-relacionado, potencializam a perda e o desperdício.

Informação Tecnológica e o Primado das Patentes

Quadro 7 – O primado das patentes

Mais de 70% da informação tecnológica disponível em todo o mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patentes.

Fonte: *World Patent Information*, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Nações Unidas

Há inúmeras razões para que o sistema de informação tecnológica contido em documentos de patentes seja superior a outros sistemas de informação. Quanto a esta parte, analisaremos algumas de suas vantagens para o usuário.

Tecnologia par excellence. Os documentos de patentes se constituem no único sistema de informação precipuamente configurado para a finalidade de armazenar conhecimentos tecnológicos, isto é, destinados à produção de mercadorias. Enquanto a maioria dos sistemas de informação têm metodologia adaptável às informações de caracteres diversos, em geral provenientes de campos científicos, culturais e humanísticos, a informação patentária tem sua base em documentos cuja finalidade é, desde as suas origens, a de divulgar informação técnico-produtiva.

Classificação tecnológica. A CIP é o único sistema de classificação exclusivamente configurado para ordenar as informações técnicas de produção. Assim, por exemplo, enquanto a Classificação Decimal Universal (CDU), principal sistema de classificação de obras impressas, abarca os mais distintos e diversos campos da cultura, da técnica, da ciência, da tecnologia etc., sendo amplamente adotada pelas bibliotecas ao redor do mundo, a CIP é restrita e especializada para atender à área da produção econômica – mais de 60 mil campos tecnológicos estão precisa e especificamente delineados em sua metodologia de classificação.

Complementaridade. Outra vantagem da CIP é sua interconexão com as mais variadas fontes e sistemas de informação, dada a gama de informações contidas nos documentos de patente que facilitam e propiciam a entrada em outros sistemas de informação. Por exemplo, os documentos de patente geralmente contêm um levantamento do estado da técnica até o momento da invenção que descreve, informando sobre patentes anteriores, publicações técnicas, nome do(s) inventor(es), de empresa(s) titular(es), palavras-chave etc. Por tudo isso, uma busca para determinar o estado da técnica em países desenvolvidos, de maneira geral, tem seu início por meio de documentos de patentes.

Além disso, as informações patentárias podem esclarecer e complementar artigos divulgados pelo(s) inventor(es) em revistas técnicas especializadas. Assim, em seu relatório descritivo, as patentes proporcionam uma visão geral e ampla da invenção, o que nem sempre é feito nos artigos técnicos. Inclui também uma avaliação do estado da técnica, ressaltando a matéria nova criada por seus autores – a invenção –, detalhando-a com bastante especificidade nas reivindicações.

Originalidade. A invenção, para ser concedida como patente, deve ter novidade: daí, portanto, a sua divulgação pública original ser obrigatoriamente por meio de publicação do pedido de patente. Não sendo assim, haverá perda da novidade e, conseqüentemente, a patente não será concedida.

Atualidade. Conforme já comentado,[53] os criadores do conhecimento técnico-produtivo têm por política patentear prontamente os resultados de suas pesquisas e desenvolvimento ou de soluções técnicas realizadas por ocasião do processo de produção. Quando não o fazem, muitas vezes preferem divulgá-los, tornando-os de domínio público, a manter a informação em segredo. Por tudo isso, a documentação de patente contém não apenas a informação pretérita e necessária para a compreensão do processo de desenvolvimento do seu campo técnico específico, mas também a mais atualizada informação tecnológica existente, facilitando a promoção de invenções com menor dispêndio de tempo e recursos humanos e financeiros.

Tabela 2 – Atualidade da informação patentária

Inventor (invenção)	Patente: Ano Publicação	Ano outras Publicações
Hollerith (cartão perfurado)	1889	1914
Baird (televisão)	1923	1928
Whittle (turborreator)	1936	1946
Morrogh (ferro fundido dúctil)	1939	1947
Ziegler, N. (catalisadores de polimerização)	1953	1960

Fonte: OMPI, 1982[54]

[53] Vide o Capítulo 2 – Patente: Uma Forma de Proteção do Trabalho Intelectual –, em especial as seções 'Patente ou Segredo: uma opção ilusória' e 'Razões para Patentear'.

[54] OMPI (1982).

Essa atualidade da informação patentária sobre as demais fontes de informação tecnológica está empiricamente evidenciada pelos dados da Tabela 2 referentes a alguns casos bastante conhecidos, em que a invenção foi divulgada pelas patentes com anos de antecedência em relação a outras fontes:

Competitividade técnica e econômica. A documentação de patente, embora seja um acervo que estritamente contém informações técnico-produtivas, permite inferir uma prospectiva dos ramos de atividade para os quais caminha a indústria, a agricultura etc. Conhecendo-se as mais recentes invenções no ramo de atividade de determinada empresa, é possível detectar-se os caminhos de pesquisa de empresas concorrentes, o estágio de avanço etc. Com isso, torna-se possível a correção de desvios e a tomada de novas rotas, em face do melhor conhecimento da trilha seguida pelos concorrentes.

Padronização e uniformidade. Os acervos nacionais de documentos de patentes, conforme será comentado em maior profundidade adiante, têm informação uniforme e padronizada, com diferenças relativamente pequenas entre os documentos provenientes dos mais distintos países. Essa vantagem, como já visto, começa a partir de um sistema universal de classificação tecnológica, adotada em todos os países. Mesmo naqueles que continuam adotando classificações nacionais – os EUA, por exemplo –, a CIP também é utilizada paralelamente.

Além disso, essa uniformidade é obtida graças aos esforços de padronização para a apresentação de documentos de patentes, pelos países, empreendida pela OMPI, inclusive no tocante à formatação. Dessa maneira, os documentos de patente apresentam os motivos que levaram à invenção, o resumo e um relatório descritivo do invento, desenhos (se for o caso) e as novidades de fato contidas na invenção.

Quebra da barreira lingüística. Na maioria dos sistemas de informação tecnológica há um obstáculo bastante usual: a língua em que está redatado o documento. O fenômeno também pode ocorrer no caso das patentes, porém com incidência bastante reduzida, porque a maioria daquelas com alguma relevância técnica e/ou econômica pode também ser encontrada em outras línguas, dada a provável existência da denominada família de patentes.[55]

---

[55] Refere-se às patentes solicitadas e/ou concedidas em diversos países, semelhantes à patente do país de origem (o país do primeiro pedido da invenção).

Existe, ainda, a possibilidade de, em alguns casos, obter-se pelo menos os resumos na língua inglesa. Esse é o caso, por exemplo, da publicação de pedidos de patentes não examinados em língua japonesa, efetuado pela autoridade governamental competente daquele país; ou de resumos, também em língua inglesa, de centenas de documentos em línguas pouco utilizadas, publicado pela empresa privada inglesa Derwent Ltd., especializada em informação patentária; ou, ainda, o mesmo procedimento para o campo específico da química, publicado nos EUA pelo *Chemical Abstracts.*

Três informações. Até este momento, a maneira pela qual estava sendo enfocada a informação contida em documentos de patente era basicamente de cunho tecnológico. Entretanto, a informação patentária é muito mais. A ampla gama de informações disponíveis nas patentes se deve a que a proteção patentária é: (i) um instituto jurídico destinado a (ii) conferir aos titulares dos direitos o monopólio do uso na produção econômica da invenção, isto é, (iii) de uma informação técnico-produtiva inexistente no estado das artes úteis até a sua criação. Portanto, os documentos de patentes têm três tipos de informação:

- jurídica
- econômica
- técnica

Usuário e uso da Informação Patentária

Usuários. Considerando os três tipos de informação contidas em documentos de patentes, existe ampla gama de usuários, destacando-se:

- empresas;
- instituições de pesquisa e desenvolvimento, inclusive universidades;
- autoridades governamentais em geral;
- agentes da propriedade industrial;
- inventores individuais; e
- universitários e estudantes de nível técnico.

Finalidades. Os usuários do sistema de informação patentária encontram os mais diversos motivos para buscar a informação desejada – técnica, econômica e jurídica –, dentre outros os seguintes:

- conhecer os efetivos direitos da proteção patentária vigentes em determinado país, particularmente para evitar violações da patente;
- definir o estado da técnica em determinado campo da técnica, inclusive conhecendo seus últimos avanços e aperfeiçoamentos;

· avaliação técnica das diversas invenções em um campo da técnica, por exemplo, para fins de definir futuros parceiros de pesquisa ou licenciadores;
· conhecer as potenciais alternativas técnicas;
· definir potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e processos existentes;
· encontrar soluções técnicas para um problema específico;
· avaliação de rotas de pesquisa, para desprezar aquelas cujo potencial de fracasso ou de risco é elevado, a fim de evitar desperdício de recursos;
· monitoração das atividades de empresas concorrentes; e
· prospecção tecnológica.

Buscas. Para atender às finalidades do usuário, a busca da informação deve ser adequadamente direcionada para que, dessa maneira, se possa definir diversos tipos de busca, relacionadas a seus próprios pedidos de patentes ou aos pedidos de terceiros, tais como:

Quadro 8 – Seleção de tipos de busca

TIPOS DE BUSCA	FINALIDADES
Estado da técnica	também referida como busca informativa, objetiva determinar o estágio do conhecimento técnico-produtivo de um campo específico, inclusive em nível de pesquisa e desenvolvimento, para inúmeras finalidades tais como: contestar pedidos de patente, iniciar uma pesquisa, avaliar alternativas técnicas etc.
Novidade	visa definir a ocorrência ou não de novidade de uma técnica para fins de contestar pedidos de patente ou patentes, ou melhor definir as matérias reivindicadas em seus próprios pedidos de patente.
Patenteabilidade	verifica a validade dos três requisitos para a concessão de um privilégio – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Nominal	conhecer nomes de inventores e de empresas titulares.
Atividade técnico-produtiva	visa identificar as empresas envolvidas em determinado campo da técnica, bem como os países em que são pedidas as patentes, diagnosticando o comportamento da concorrência.
Violação de direitos	define os pedidos de patente/patentes que violem direitos, ou possam eventualmente violar, sejam próprios em relação a terceiros ou vice-versa.

Quadro 8 – Seleção de tipos de busca (continuação)

TIPOS DE BUSCA	FINALIDADES
Família de patentes(*)	objetiva definir os países em que uma invenção teve pedido de patente requerido ou concedido, daí derivando-se, por exemplo, a importância econômica e seu potencial;
Estado legal	informa sobre a situação, efetiva ou potencial, de um pedido ou de uma patente perante a legislação de um ou mais países.
Mercado de exportação	permite avaliar o potencial e a viabilidade de exportação para determinado mercado[56]

OBS.: (*) A expressão significa o conjunto de diversas patentes solicitadas ou concedidas nos mais distintos países, originadas de um pedido de patente requerida em determinado país (no de origem).

A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PATENTÁRIA

Da acessibilidade à informação. O acervo da informação patentária à disposição do público, dependendo do país, está composto por pedidos de patente e patentes concedidas, ou apenas por patentes concedidas.

A maioria dos países, inclusive o Brasil, publica e torna acessível ao público os pedidos de patente e as patentes concedidas que, não obrigatoriamente, têm relatório descritivo e reivindicações idênticas. De fato, é mais comum que a autoridade governamental competente – o INPI, no caso brasileiro –, durante os procedimentos de exame de substância do pedido, requeiram alterações no relatório para melhor esclarecer e possibilitar a repetitividade do invento por terceiros, ou para tornar as reivindicações mais precisas, delimitando adequadamente o escopo da proteção concedida. A primeira publicação do pedido é feita até 18 (dezoito) meses após o depósito do pedido no país ou da prioridade mais antiga (primeiro depósito no país de origem), sendo possível em alguns deles antecipar a divulgação, se assim for desejado pelo depositante. Na maioria dos países, inclusive no Brasil,[57] o pedido de patente é obrigatoriamente publicado e tornado disponível ao público, mesmo no caso de o pedido ser retirado ou abandonado pelo depositante a qualquer momento após o depósito.

Muito poucos países, como os EUA e a Rússia, publicam o documento apenas se a patente for concedida. Em tais países, não existindo a concessão,

---

[56] PRETNA (1990).

[57] Lei nº 9.279/96, art. 29.

o documento não se torna acessível ao público. Nesse grupo restrito de países, a publicação ocorre geralmente 3 (três) anos ou mais após o depósito, dependendo do prazo despendido pela autoridade competente para a concessão do privilégio.

Forma e essência. O documento de patente acessível ao público pode ainda estar em fase de pedido ou já ser uma patente concedida, sendo composto basicamente pelos tipos de informações prestadas por ocasião do pedido[58] – não necessariamente idênticas, em face das usuais alterações durante o processo para a concessão da proteção –, tendo 'folha de rosto' com os principais dados a respeito da invenção.

Assim, o documento de patente apresenta-se em seis agregados de informações.[59]

- folha de rosto, contendo os dados básicos selecionados pelo país;
- antecedentes da invenção;
- descritiva da invenção;
- reivindicações;
- desenho(s), se for o caso; e
- resumo da invenção.

Tais agregados podem ser reduzidos a dois: a folha de rosto e os documentos que compõem um pedido de patente depositado. A folha de rosto é a porta de acesso ao sistema de informação patentária, sendo elaborada pela autoridade governamental depositária do pedido de patente, contendo os principais dados bibliográficos dos demais documentos e outras informações relacionadas – identificadoras do inventor, do titular, endereços etc. Os demais (de 'antecedentes da invenção' a 'resumo da invenção') oferecem a informação técnica da invenção.

A Padronização Documental

Uma das principais vantagens do sistema de informação patentária sobre outros sistemas de informação técnico-produtiva é sua internacionalizada padronização. Fruto de enorme esforço dos organismos internacionais e das autoridades nacionais, esta padronização é que possibilita um rápido e fácil acesso às informações contidas nesse sistema.

---

[58] Vide Capítulo 2, seção 'O pedido de patente'.

[59] Para uma descrição sobre as informações compreendidas entre 'antecedentes da invenção' e 'resumo da invenção', vide menção da nota anterior.

Formal e Geral

O grande avanço proporcionado pelo Tratado de Estrasburgo originando uma classificação unificada internacionalmente, por ramo da técnica, para as patentes de invenção e modelo de utilidade, deve ser entendido tão-somente como um primeiro passo. Padrões de procedimentos para o intercâmbio dessa informação, dados bibliográficos uniformizados para permitir a entrada no sistema e outras medidas similares eram ainda necessárias. Coube à Ompi, como administradora das Nações Unidas dos tratados e convenções internacionais sobre propriedade intelectual, a responsabilidade de propor, coordenar e orientar os países membros na implementação dessas medidas e, em última instância, da implantação do sistema de informação patentária.

Assim, todos os agregados de informação contidos no documento de patentes foram estudados e propostas de padronização elaboradas; posteriormente, foram discutidas e aprovadas pelos países membros. Com intuito exemplificativo, estão relacionados alguns padrões, recomendações e diretrizes de procedimentos formais elaborados pela Ompi e dirigidos às autoridades governamentais de seus países membros:

O Quadro 9 (adiante) é elucidativo quanto a isso. A padronização dos documentos de patente sugerida pela Ompi aos países membros é ampla e exaustiva, conforme é usual em proposições semelhantes elaboradas pelos organismos da Nações Unidas. Por isso mesmo, considerando-se as diferenças existentes entre os países, bem como seus distintos interesses, a padronização não pode ser obrigatória. Desse modo, a solução, que também não é mandatária, é propor um mínimo de padronização especialmente em relação aos dados bibliográficos contidos na folha de rosto.

Porta de Acesso: a Folha de Rosto

Os dados bibliográficos 'padronizados' sobre a invenção, permitindo sua identificação e acesso, contidos na folha de rosto dos documentos de patente ou nas publicações dos diários oficiais das autoridades nacionais, são os 'mínimos' recomendados pela Ompi,[60] acrescidos de outras informações pelas autoridades nacionais, notadamente no caso de países desenvolvidos. Assim, por exemplo, pode constar também a codificação

[60] Ompi (1989).

da classificação nacional de patentes, além da CIP. Dessa maneira, mesmo que o usuário do sistema acesse um documento de patente em uma língua que não conhece ou domina, a invenção pode ser identificada.

Quadro 9 – OMPI, informação de patente e documentação

PADRÃO (*STANDARD*)	TÍTULO
ST.1	Formato-padrão (tamanho) dos documentos de patente
ST.3	Padrão recomendado de código de duas letras para a representação de países e de outras entidades e organizações internacionais que emitam ou registrem títulos da propriedade industrial
ST.4	Padrão de uso de código de duas letras para países, na folha de rosto
ST.5	Padrão de abreviatura da CIP
ST.6	Recomendação para a numeração de documentos de patente publicados
ST.9	Recomendação sobre os dados bibliográficos em/e relacionados aos documentos de patente
ST.13	Recomendação à numeração de pedidos de patente
ST.14	Recomendação à inclusão de referências citadas em documentos de patente
ST.15	Diretrizes à redação de títulos de invenções em documentos de patente
ST.16	Código-padrão à identificação de distintos tipos de documentos de patente (fases do processamento do pedido)
ST.17	Recomendação à codificação de títulos em avisos em diários oficiais da autoridade governamental
ST.34	Recomendação de formato-padrão para o intercâmbio de dados de documentos de patentes por meio de fac-símile

Fonte: OMPI (1989:3 e 3.2).

A padronização para a identificação dos dados bibliográficos na folha de rosto, bem como nas publicações em diários oficiais[61] das autoridades governamentais competentes, é feita por intermédio do "Números Internacionalmente adotados para a Identificação de Dados"

[61] Por 'diários oficiais' devem ser entendidas as publicações das autoridades governamentais competentes que informam sobre os pedidos de patentes e suas respectivas tramitações. No Brasil, tal publicação era anteriormente o *Diário Oficial da União*; hoje, é editada pelo INPI, sendo denominada *Revista da Propriedade Industrial*, em geral circulando semanalmente.

(INID, do inglês).[62] Os dados devem ser sempre precedidos dos números de dois dígitos, envolvidos por circunferência ou parênteses.

Quadro 10 – Codificação INID e dados mínimos requeridos à publicação[a]

(10) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

*(11) Número do documento.
*(12) Designação do tipo de documento (pedido, patente etc.).
*(13) Tipo de código de documento conforme o padrão OMPI ST.16.
**(19) Padrão OMPI ST.3, ou outra identificação da autoridade nacional editora.

(20) DADOS DE PEDIDOS NACIONAIS

*(21) Número(s) designado(s) para o(s) pedido(s) nacional(is).

*(22) Data(s) de depósito do(s) pedido(s).

*(23) Outra(s) data(s), incluindo a de depósito das especificações completas após especificações provisórias ou data de exibição pública.

(30) DADOS DE PRIORIDADE

*(31) Número(s) designado(s) para a prioridade unionista.
*(32) Data(s) de depósito de pedido(s) de prioridade unionista.

*(33) Padrão OMPI ST.3 identificando a autoridade governamental nacional outorgante do número do pedido de prioridade ou a autoridade regional outorgante do número do pedido de prioridade regional. Para os pedidos internacionais sob o PCT, deve ser usado o código "WO".

(40) DATA(S) DE ACESSO AO PÚBLICO

**(41) Data de acessibilidade ao público do documento por vista, ou cópia, por solicitação, de um documento ainda não examinado[b] e sem concessão na ou antes da data mencionada.
**(42) Data de acessibilidade ao público por vista, ou cópia por solicitação, de um documento examinado[b] e com concessão na ou antes da data mencionada.

OBS.: (a) O quadro contém somente os dados mínimos sugeridos pela OMPI, a menos que de outra forma destacado; (b) No caso, o termo exame se refere unicamente ao exame técnico de substância, sem qualquer relação com exames formais de preparação do documento etc.; e (c) Neste grupo estão mencionados, além dos dados mínimos, também outros.

[62] Acrônimo de Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data.

Quadro 10 – Codificação INID e dados mínimos requeridos à publicação (continuação)

**(43) Data de publicação impressa, ou processo similar, de um documento não examinado[b] sem concessão antes ou até a data mencionada.

**(44) Data de publicação impressa, ou por processo similar, de um documento examinado e com concessão ou somente uma concessão provisória na ou antes da data mencionada.

**(45) Data de publicação impressa, ou processo similar, exclusiva das reivindicações de um documento.

**(47) Data de acessibilidade ao público por vista, ou cópia por requisição, de um documento em que a concessão foi na ou antes da data mencionada.

(50) INFORMAÇÃO TÉCNICA[c]

*(51) Classificação Internacional de Patente.

(52) Classificação nacional.

(53) Classificação Decimal Universal (CDU).

*(54) Título da invenção.

(55) Palavras-chave.

(56) Relação de documentos sobre o estado da técnica anterior, se separados do relatório descritivo.

(57) Resumo ou reivindicações.

(58) Campo de busca.

(60) REFERÊNCIA A OUTROS DOCUMENTOS DE PATENTES NACIONAIS LEGAIS OU PROCESSUALMENTE RELACIONADOS, INCLUINDO PEDIDOS NÃO PUBLICADOS

*(61) Número e, se possível, data de depósito de pedidos anteriores, ou número de publicações anteriores, ou número de patentes anteriormente concedidas, certificados de inventor, modelo de utilidade ou similares em relação ao(s) qual(is) o presente documento é aditivo.

*(62) Número e, se possível, data de depósito de um pedido anterior em relação ao qual o presente documento é uma parte dividida.

Quadro 10 – Codificação INID e dados mínimos requeridos à publicação (continuação)

*(63) Número e data do depósito de um pedido anterior em relação ao qual o pedido está relacionado, p. ex., pedido divisional.

*(64) Número de uma publicação anterior que é 'reeditado'.

(70) IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO

**(71) Nome(s) do(s) depositante(s).

**(73) Nome(s) do(s) outorgado(s) titular(es).

**(75) Nome(s) do(s) inventor(es), também depositante(s).

**(76) Nome(s) do(s) inventor(es), também depositante(s) e outorgado(s).

(80) IDENTIFICAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS A CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ALÉM DA CONVENÇÃO DE PARIS

Tanto na folha de rosto como nos diários oficiais, a codificação INID está organizada em oito grupos, classificados pelas dezenas de 10 a 80, contendo subdivisões. Quando o código é precedido por um asterisco – * –, significa dado considerado mínimo, devendo sempre constar da publicação; quando precedido de dois asteriscos – ** –, é também um dado mínimo em razão de algumas circunstâncias especificadas na metodologia de codificação (vide Quadro 10).

Mesmo em se tratando de dados mínimos de acesso ao sistema de informação patentária, a riqueza de dados disponíveis possibilita a diversidade de buscas para as mais distintas finalidades (ver Quadro 8). Por isso mesmo, para que o usuário maximize as potencialidades oferecidas por esse sistema, faz-se necessário que também procure conhecer suas possibilidades, sem que para isso se torne um perito em busca. Mas, certamente, o pesquisador que deseje usar o sistema de informação técnica contida em documentos de patente, alcançará bons resultados se souber adaptar a sua linguagem para conversar com o especialista em busca, nesse sistema. Dessa maneira, após conhecer algumas de suas características, anteriormente comentadas e relatadas, falta apenas maior conhecimento sobre a metodologia da CIP para se buscar a informação.

Formas de Recuperação da Informação

Conforme o código INID, toda a designação da folha de rosto relativa à determinação do local em que está classificada a informação situa-se no campo (50) *Informação Técnica*, sendo estabelecido como mínimo neste campo a ser divulgado os subcampos (51) Classificação Internacional de Patente e (54) Título da Invenção. Além destes subcampos, a maioria dos países cita o (57) Resumo ou Reivindicações, sob a primeira forma, e, em alguns casos, quando o processamento do pedido já está publicado ou examinado, também o campo (56) Relação dos Documentos Sobre o Estado da Técnica Anterior.[63]

O campo (51) da CIP é, sem dúvida, o mais importante, pois é essa classificação que possibilita a existência do sistema internacional de informação técnico-produtivo, bem como permite a rápida recuperação das informações nele contidas.

Estrutura da Classificação

A CIP, criada pelo Acordo de Estrasburgo em 1971, está em sua sexta edição, cuja entrada em vigor deu-se em 1º de janeiro de 1995, devendo vigorar até o fim deste ano, quando termina este século. Assim, essa classificação tem tido revisões a cada cinco anos, coordenadas pela OMPI com a participação de vários países.

Basicamente, a CIP compõe-se de oito seções, vinte subseções, 118 classes, 616 subclasses e mais de 64 mil grupos.

Seções. As oito seções são designadas por um símbolo em letra românica maiúscula e um título, conforme demonstrado a seguir:

A. Necessidades Humanas
B. Operações de Processamento; Transporte
C. Química e Metalurgia
D. Têxtil e Papel
E. Construções Fixas
F. Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão
G. Física
H. Eletricidade

Para explicar a metodologia da classificação, selecione-se como exemplo orientador a Seção A – Necessidades Humanas.

---

[63] Os EUA citam sempre o campo [52] Classificação Nacional (desse país).

Subseções. Designam-se somente por títulos que, no caso da Seção A, são precisamente quatro subseções:

- Agricultura
- Produtos Alimentícios e Tabaco
- Artigos para Uso Pessoal e Doméstico
- Saúde e Recreação

Classes. São designadas pelo símbolo da seção – A, B,.......H – seguido de um dígito de dois números arábicos que precedem o título. A subseção Saúde e Recreação contém somente três classes: Exemplo: A61 Ciência Médica e Veterinária; Higiene.

Subclasses. São designadas pela representação da classe correspondente seguidas de uma letra arábica maiúscula. Exemplo: A61 B Diagnóstico; cirurgia; identificação.

O Quadro 11a exemplifica desde a Seção até as Subclasses relacionadas às invenções do campo médico:

Quadro 11a – Da seção à subseção

Seção A – Necessidades Humanas

Subseção: Saúde; Recreação	
Classes: A61 Ciência Médica e Veterinária; Higiene	
A61 B	Diagnóstico; cirurgia; identificação
A61 C	Odontologia; higiene oral ou dental
A61 D	Instrumentos, aparelhos, ferramentas ou métodos de veterinária
A61 F	Filtros para implante intravenoso; próteses; dispositivos ortopédicos, de enfermagem ou contraceptivos; fomentação; tratamento ou proteção para olhos e ouvidos; bandagens de cobertura ou de absorção; *kits* de primeiros socorros.
A61 G	Transporte ou acomodação de pacientes; mesas ou cadeiras cirúrgicas; cadeiras odontológicas; dispositivos para funerais
A61 H	Aparelhos de fisioterapia, p. ex., dispositivos para localizar ou estimular a reflexibilidade do corpo; respiração artificial; massagens; dispositivos para banhos com especiais finalidades terapêuticas ou de higiene, ou para partes específicas do corpo

Quadro 11a – Da seção à subseção

Seção A – Necessidades Humanas (continuação)

A61 J	Acondicionamento especiais adaptados para finalidades médicas ou farmacêuticas; dispositivos ou métodos especialmente adaptados para ministrar produtos farmacêuticos; dispositivos para ministrar oralmente alimentos ou medicamentos; chupetas de criança; escarradeiras
A61 K	Preparos para fins médicos, odontológicos ou higiênicos
A61 L	Métodos ou aparelhos para esterilização de materiais ou objetos em geral; desinfecção, esterilização ou desodorização do ar; aspectos químicos de bandagens, curativos, absorventes ou artigos cirúrgicos
A61 M	Dispositivos para introduzir matérias no corpo ou depositá-las sobre o mesmo; dispositivos para fazer circular matérias no corpo ou para as retirar; dispositivos para provocar ou acabar com sono ou estupor
A61 N	Eletroterapia; magnetoterapia por radiação; terapia por ultra-som

Grupo/Subgrupo. A última desagregação está composta pelo Grupo (principal) e seus respectivos Subgrupos, designados pelas Subclasses antecedendo um símbolo (grupo principal) de dois números separados por uma barra inclinada à direita. Estes dois números são assim formados: o primeiro possui de um a três algarismos e o segundo tem dois a quatro algarismos. Assim, para um Grupo Principal, o último número é formado por dois zeros. Exemplo de um grupo selecionado e seus subgrupos:

Quadro 11b – Grupo/subgrupo

A61 B 7/00 INSTRUMENTOS PARA AUSCULTA

7/02 . Estetoscópios

7/04. . Estetoscópios elétricos (microfones, transdutores para os mesmos H 04R[a])

OBS: (a) Os instrumentos entre parênteses são classificados na Seção H – Eletricidade, Subseção 04 – Técnica de Comunicação Elétrica.

Entre os subgrupos, há ainda uma hierarquização da informação, demonstrada por um sistema de pontos colocados precedendo o título, como o caso do 7/02 hierarquizando o 7/04. Esta hierarquização pode chegar a alcançar quatro níveis, indicados por quatro pontos no subgrupo desse nível.

Orientação à Indexação[64]

Conhecida a estrutura da CIP, faz-se necessário também saber a respeito da orientação metodológica que define o campo a ser inserida determinada informação técnica.

Em princípio, parece claro que a seleção de certo campo para se inserir uma informação está orientada pelo campo de técnica que deu origem à invenção. Embora a 'orientação pela técnica', por influência da antiga classificação alemã, seja predominante na CIP, de fato, esta adota um *mix* orientador em que também há alguns campos classificados pela finalidade, pela aplicabilidade no setor produtivo da técnica. Esta 'orientação pela aplicação' é a utilizada pelo sistema inglês e norte-americano.

Entretanto, essa ambivalência metodológica de classificação não é contraditória e nem excludente de identificação em um único documento de patente, ainda que a matéria objeto da invenção seja isoladamente um processo, um produto ou um aparelho de uso específico. Enfim, nada exclui a possibilidade de uma invenção poder ser classificada pela técnica nela compreendida ou por sua aplicabilidade, bem como uma informação pode estar em um subgrupo que contenha ambas as orientações.

Dessa maneira, a matéria objeto da invenção pode ser classificada a partir de dois enfoques, separada ou conjugadamente:[65]

- por sua natureza técnica, ou
- pela sua aplicação.

Natureza técnica. Qualquer matéria objeto de uma invenção tem sua origem em um conhecimento de campo técnico definido, independentemente da utilidade almejada pela atividade inventiva ou por seus possíveis múltiplos usos. A classificação é, dessa forma, de caráter geral.

---

[64] OMPI (1990).

[65] Op. cit.

Aplicação. Independente do campo técnico de origem da invenção, sua aplicabilidade industrial é que deve ser considerada (ou predominante). É óbvio não haver invenção, por definição desse objeto, sem que sua criação vise resolver um problema técnico de produção; mas, no caso, foi a solução técnica. A classificação tem caráter específico, particular.

A seguir, exemplos de classificações pela natureza técnica geral – item "a" – ou pela sua aplicabilidade particular – item "b":

Exemplo 1:

(a) C07D refere-se a compostos orgânicos heterocíclicos caracterizados pela estrutura química, independente de sua aplicação.

(b) A01N tem previsão para o uso de compostos orgânicos heterocíclicos como biocidas.

Exemplo 2:

(a) F24F classifica o aparelho de ar-condicionado em geral, portanto, sem qualquer relação com a finalidade de seu uso.

(b) A61G prevê o aparelho de ar-condicionado em ambientes de tratamento medicinal.

Exemplo 3:

(a) B60K refere-se a disposições ou montagens de unidades de propulsão ou transmissão em qualquer veículo.

(b) A61G está previsto para cadeiras ou veículos de múltipla tração, especialmente adaptados para inválidos.

Operando o Sistema de Informação Patentária

Fontes: os Bancos de Patente

No Brasil, convencionou-se denominar Bancos de Patente a toda organização, pública ou privada, detentora de acervo de documentos de patentes – nacional e/ou de outros países selecionados – destinada a atender ao público usuário de informação tecnológica patentária.

Em princípio, toda autoridade governamental de propriedade industrial tem um acervo indexado de documentos de patente de seu próprio país e, em alguns países desenvolvidos, também de documentos de outros países – neste caso inclui-se o Brasil –, destinado sobretudo ao atendimento de seus próprios técnicos examinadores dos pedidos de privilégios de invenção ou de modelo de utilidade. Portanto, nem toda autoridade governamental presta esse tipo de serviço ao público,

originando, dessa forma, nos países desenvolvidos, empresas privadas especializadas nisso. Ambas as organizações são vulgarmente denominadas Bancos de Patente.

Selecionando a Fonte de Informação

Evidentemente, os acervos dos diversos bancos de patente, inclusive das autoridades governamentais, variam em relação à seleção de países, dos períodos anuais de indexação dos documentos de cada país, dos campos da técnica etc. Desse modo, a seleção do banco de patente a ser utilizado é função do tipo de informação pretendida.

Na hipótese, por exemplo, de se desejar efetuar uma busca para definir em que países patentear,[66] é bastante provável que o banco de patentes selecionado deva ser a autoridade governamental nacional, especialmente se o país for de um nível reduzido de patenteamento.

Se a busca tiver outra finalidade – definir uma família de patentes ou o estágio de pesquisa de empresas concorrentes, por exemplo –, o banco deve estar localizado em um país desenvolvido, sobretudo quando pertencente ao Grupo dos Sete, cujo acervo em geral é universal,[67] evitando-se a duplicação de buscas em várias fontes. Nessa hipótese, o banco tenderá a ser uma empresa privada especializada em informação.

Formas de acesso. Em princípio, a informação patentária pode ser acessada sob três formas:

- documentos impressos
- sistema *on-line*
- CD-ROM

As duas primeiras são geralmente encontradas em qualquer banco, havendo certa especialização sob a terceira forma. No Brasil, adota-se a forma de só documentos impressos.

Língua. Dependendo da língua em que se publica um documento de patente, sua utilização fica bastante limitada – japonês e russo, por exemplo. Todavia, há maneiras de remediar essa situação. Uma das hipóteses para tanto é mediante a busca por família de patentes, em que

---

[66] Vide Capítulo 2, seção 'Em que país patentear'.

[67] O termo universal, conforme aqui empregado, refere-se a acervos que contenham informações dos principais países, sejam autoridades governamentais ou empresas privadas.

é possível não apenas selecionar o documento na língua de mais fácil compreensão, como também eliminar a duplicação de documentos. Existe ainda a possibilidade de o documento nacional estar editado em outras línguas, como no caso da Bélgica, Canadá e Suíça. Enfim, é possível que se edite, em forma de resumo, o documento em uma língua mais acessível, como é o caso da autoridade governamental do Japão, que publica resumos na língua inglesa.

Fontes básicas[68]

Dentre as inúmeras fontes de informação patentária, internacionalmente destacam-se as produzidas pela inglesa Derwent Publications Ltd. e a norte-americana Chemical Abstracts Service.

DERWENT PUBLICATIONS LTD.

Rochdale House
128 Theobalds Road
Londres WC1X 8RP
Inglaterra

Telef.: 071-242 5823
Tlx.: 267487 DERPUB G
Fax: 071-405 3630

O produto central dessa empresa é o World Patent Index (WPI), que sob a forma *on-line* apresenta as informações básicas de uma folha de rosto de documento de patente, incluindo um resumo e a respectiva família de patentes. Esse acervo é, por sua vez, oferecido por pelo menos quatro empresas fornecedoras de informação: a norte-americana Dialog, a inglesa Orbit, a alemã STN (Scientific and Technological Net-Work) e a francesa Questel.

Na forma impressa, a Derwent publica dois serviços de resumos patentários:

- *Derwent Alerting Abstracts Bulletin* (DAAB) – edição semanal, com atraso de cerca de sete a dez semanas em relação à informação primária, apresenta um resumo, incluindo um desenho, se for o caso; e

[68] Nesta seção, as informações contidas estão detalhadas e ampliadas em: BERKS (1994).

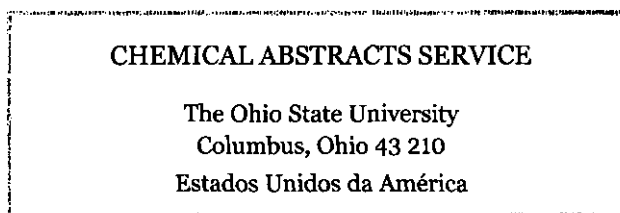
- *Derwent Documentation Abstracts Journal* (DDAJ) – edição semanal, com atraso de nove a 12 semanas em relação à fonte primária, contém um resumo mais elaborado do que o DAAB, incluindo desenhos.

Uma base de dados importante da Derwent são os resumos em inglês de patentes japonesas no campo químico, farmacêutico e biotecnológico e de seleção de invenções em outros campos, cujo prazo de atraso relativo à publicação original é de cerca de 10 (dez) semanas, enquanto a autoridade do Japão tem um atraso que chega a nove meses.

Dentre os seus serviços *on-line*, está o Derwent Biotechnology Abstracts, especializado no campo da biotecnologia, editado mensalmente, contendo cerca de 200 resumos sem desenho, idênticos à versão impressa.

Conjugada com a Silver Platter, fornece mensalmente, em CD-ROM, o *Derwent Bio-technology Abstracts* com texto somente em Ascii, sem desenhos.

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE

The Ohio State University
Columbus, Ohio 43 210
Estados Unidos da América

Nesses serviços, as informações, impressas ou *on-line*, cobrem o campo da química e das ciências biológicas em geral, sempre originadas primariamente de documentos de patentes e alcançando também outras fontes de informação – periódicos científicos, por exemplo. Suas informações são distribuídas, em distintos países, pelos serviços de diversas empresas especializadas.

O *CA Selects*, publicada quinzenalmente, em sua forma impressa, difunde 200 resumos com desenhos sucintos, e na forma *on-line* divulga a bibliografia e os termos indexados, sem os resumos.

Editado somente *on-line*, o *CA Registry*, de publicação quinzenal, contém informações sobre ácido nucleico e seqüência de aminoácidos, com a bibliografia do *CA* na forma impressa.

Em CD-ROM, oferece mensalmente o *CA Surveyor*, com títulos tópicos e dados selecionados do *CA*.

Estudo de Caso: uma Busca Hipotética

Definindo os Campos para a Informação Desejada

Suponha-se que em uma região qualquer tem havido consideráveis perdas econômicas em rebanhos de gado bovino, caprino e ovino devido a ação do parasita fascíola sobre o fígado dos animais, destruindo o tecido hepático e/ou provocando danos sobre os canais da bílis. Em conseqüência desse fato, um determinado pesquisador foi designado para realizar pesquisa visando criar vacina para a doença.

Com o intuito de reduzir gastos financeiros e perdas temporais, previamente ao início da pesquisa, decidiu o mencionado pesquisador ser necessário conhecer o estado da técnica em relação às vacinas que utilizam proteínas formadas por peptídeos contendo mais de 20 (vinte) aminoácidos. Sem ser perito na CIP mas tendo desta um conhecimento introdutório, buscou duas entradas sobre informações relativas a compostos peptídicos contendo mais de 20 (vinte) aminoácidos, derivados de animais:

a) compostos com tais características químicas, independente de seus processos de obtenção;
b) formulações veterinárias que usem esses compostos.

Para os compostos do tipo 'a', o pesquisador iniciou a delimitação do campo de sua busca na Seção C – Química e Metalurgia, delimitando-o na seguinte seqüência:

Primeira etapa: Subseção Química;
Segunda etapa: C07 – Classe de Química Orgânica;
Terceira etapa: C07 K – Subclasse dos Peptídeos;
Quarta etapa: C07 K 14/00 – Grupo dos Peptídeos contendo mais de 20 aminoácidos; e
Quinta etapa: C07 K 14/435 – Subgrupo '. de animais'.

Para as formulações do tipo 'b', orientado pela aplicação dos compostos, o pesquisador iniciou pela Seção A – Necessidades Humanas –, realizando a seguinte seqüência:

Primeira etapa: Subseção Saúde e Recreação;
Segunda etapa: A61 – Classe Ciência Médica; Veterinária;
Terceira etapa: A61 K – Subclasse de Preparados para finalidades médicas, odontológicas e higiênicas;
Quarta etapa: A61 K 38/00 – Grupo Preparo de medicamentos contendo peptídeos;

Quinta etapa: A61 K 38/16 – Subgrupo de Peptídeos contendo mais de 20 (vinte) aminoácidos; e

Sexta etapa: A61 K 38/17 – Subgrupo hierarquizado pelo anterior '. de animais'.

Definidos os dois campos de busca na CIP, em sua forma mais simples e desagregada, o pesquisador entrou em contato com um banco de patentes, obtendo como resposta a recuperação de diversos documentos de patente de vários países.

Avaliando os Dados da Folha de Rosto

Dentre os documentos recuperados e avaliados, selecionou-se para esse estudo de caso um pedido de patente no Reino Unido (vide reprodução de sua folha de rosto – Quadro 12). A compreensão dessa folha de rosto, por meio da codificação INID,[69] orientará a busca das informações técnicas desejadas para identificar e recuperar outros documentos similares em um banco de patentes, bem como indicará também outras fontes disponíveis para aprimorar ou obter novas informações. Para essa análise, é utilizada como exemplo a folha de rosto de uma invenção realizada na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Brasil, depositada em outro país (vide Quadro 12).

Os dados. Preliminarmente, serão identificados, pelo código INID, os diversos campos de informação contidos na folha de rosto, permitindo selecionar e diferenciar as informações de caráter técnico, econômico e legal. Na seqüência da folha de rosto, identificam-se, a seguir, os campos:

[11] Número do documento – não se refere necessariamente ao número de pedido e, no caso, refere-se ao número identificador do pedido de patente para efeito de sua recuperação. Usualmente também é o número da patente, se concedida.

[12] Tipo de documento – Trata-se de pedido de patente de invenção no Reino Unido (*United Kingdom*), conforme indexação da autoridade nacional.

[13] Tipo do documento – indica a fase de processamento de um pedido de patente publicado sem exame de substância, embora possam haver especificações examinadas e notificadas na publicação. De acordo com o país, cada letra indica a fase de processamento em que se encontra o documento.

---

[69] Recomenda-se a consulta ao Quadro 10, neste capítulo.

[19] Autoridade nacional – indica a autoridade editora do documento: Reino Unido.

[21] Número do pedido – indica o número provisório do pedido no Reino Unido, correspondente ao documento (ver, também, [11]).

[22] Data de depósito do pedido – data do evento no Reino Unido.

[30] Data de prioridade unionista – refere-se aos dados – [31], [32] e [33] – da prioridade unionista reivindicada por pedido ou patente no país de origem.

[31]Número(s) conferido(s) ao(s) pedido(s) – indica(m) o(s) número(s) do(s) pedido(s) de patente(s) para o(s) qual(is) se requer a prioridade unionista, conforme o país de origem indexa.

[32] Data do(s) depósito(s) do(s) respectivo(s) pedido(s) de patente(s).

[33] Autoridade nacional em que se encontra(m) depositado(s) o(s) respectivo(s) pedido(s) de patente(s).

As informações no campo [30] referem-se à designação numérica nacional [31] de um pedido de patente depositado em dezembro de 1993 [32], no Brasil [33]. Deve-se atentar para o fato de que o depósito no Reino Unido atende e preenche toda a disponibilidade conferida pelo prazo de um ano de prioridade para o depósito em outro país, a contar do depósito no país de origem, conforme é em geral recomendável – compare-se as datas em [22] e [32].

Quadro 12 – Folha de rosto de pedido de patente no Reino Unido

[12] **UK Patent Application** [19] GB [11] **2 285 626** [13] **A**

[43] Date of a Publication **19.07.1995**

[21] Application nº **9425479.4**

[22] Date of Filing **16.12.1994**

[30] Priority Data

[31] **9305075** [32] **16.12.1993** [33] **BR**

[71] Applicant(s)
Fundacao Oswaldo Cruz

(Incorporated in Brazil)

Superintendencia de Planejamento, Predio Quinino, Sala 305, Avenida Brasil No 4365, 21040-360 Rio de Janeiro

[72] Inventor(s)
Miriam Tendler
Naftale Katz
Andrew John Simpson

[74] Agent and/or Address for Service
Urquhart-Dykes & Lord
8th Floor, Tower House, Merrion Way, LEEDS LS2 8PA, United Kingdom

[51] INT CL[6]
C07 K 14/435, A61K 38/17, C12N 15/12 / / C12N 15/62 (C12N 15/12 C12R 1:19)

[52] UK CL (Edition N)
C3H HB7P H650 H674 H684 H690
C6Y Y125 Y501 Y503
U1S S1289 S1332 S2419

[56] Documents Cited
J. Biol. Chem. 1991, 266(13), 8447-8454 Exp. Parasitol

1922,74(4),400-407 Biotechnology Business News
1993,3(66), 16 Gene 1994,148(2),321-325

[58] Field of Search
UK CL (Edition N) **C3H HB7P**
INT CL[6] **C07K 14/35, C12N 15/12**
ONLINE DATA BASES: WPI, CLAIMS, CAS ONLINE, CHABS, DIALOG/ BIOTECH

[54] **Antigenic protein from Schistosoma mansoni**

[57] Sm 14, an isolated protein which has a molecular weight between 14 and 15 kDa where the amino acid sequence is Met - Ser - Ser - Phe – Leu - Gly - Lys - Trp – Lys - Leu - Ser - Glu - Ser - His - Asn - Phe - Asp - Ala - Val - Met - ser – Lys - Leu - Gly - Val - Ser – Trp - Ala - Thr - Arg - Gln - Ile - Gly - Asn - Thr - Val - Thr – Pro - Thr - Val - Thr - Phe - Thr - Met - Asp - Gly - Asp - Lys - Met - Thr - Met - Leu - Thr - Glu - Ser - Thr - Phe - Lys - Asn – Leu - Ser - Cys - Thr - Phe - Lys - Phe - Gly - Glu - Glu – Phe - Asp - Glu - Lys - Thr - Ser - Asp - Gly - Arg - Asn - Val - Lys - Ser - Val - Val - Glu - Lys - Asn - Ser - Glu - Ser - Lys - Leu - Thr - Gln - Thr - Gln - Val - Asp - Pro - Lys - Asn - Thr - Thr - Val - Ile - Val - Arg - Glu - Val – Asp - Gly - Asp - Thr - Met - Lys - Thr - Thr - Val - Thr - Val - Gly - Asp - Val - Thr - Ala - Ile – Arg - Asn - Tyr - Lys - Arg - Leo - Ser has the capacity to bind fatty acids wherein ist protective antigenicity against helminth infections of up to 100% in experimental animals is achieved by vaccination with up to 3 doses of 80mg or less of the protein in native, recombinant or ynthetic form, in the presence or absence of adjuvant. The recombination form may be a fusion protein with the N-terminal sequence of basteriophage T7 capsid protein.

At least one drawing originally filed was informal and the print reproduced here is taken from a later filed formal copy.

This print takes account of replacement documents submitted after the date of filing to enable the application to comply with the formal requirement of the Patent Rules 1990.

GB 2 285 626 A

[43] Data de publicação de documento 'não examinado' – Não houve qualquer concessão ao pedido antes ou na data de publicação designada.

[51] Classificação Internacional de Patente – Esta indexação é feita pela autoridade governamental editora do documento, contendo diversos campos técnicos, básicos e suplementares, previsíveis de inter-relação com outras invenções. O expoente [6] informa ser a sexta edição da CIP, portanto, a mais atualizada à época.

[52] Classificação Nacional – O documento está também classificado pela indexação do Reino Unido, edição N, em diversos campos técnicos. Isso facilita a busca, naquele país, pelos interessados, especialmente pelos nacionais, quando não acostumados à CIP, ou por qualquer engano de reclassificação de antigos documentos do país para a CIP.

[54] Título da invenção – "Proteína antigênica obtida a partir de *Schistosoma mansoni*". Este título refere-se ao pedido no Reino Unido, não necessariamente uma versão literal do pedido no país de origem ou em qualquer outro.

[56] Documentos citados do estado das artes – Relacionam-se os documentos citados pelo pedido de patente a que corresponde essa folha de rosto.

[57] Resumo ou reivindicações da invenção – No caso, trata-se do resumo apresentando a seqüência de aminoácidos e o resultado alcançado pela invenção.

[58] Campo de busca – designa os campos de busca básicos das classificações CIP e do Reino Unido, bem como informa as bases de dados adotadas para a busca.

[71] Depositante – trata-se, no caso, de pessoa jurídica brasileira, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, que será também o titular quando concedido o privilégio.

[72] Inventor(es) – Relaciona os nomes dos três inventores que, por não serem os titulares, podem haver vendido seus direitos ao depositante, ou deveriam estar efetuando pesquisas para a FIOCRUZ, ou são técnicos de seu quadro de pesquisadores (é este o caso).

[74] Agente(s) – designa os representantes do depositante perante a autoridade nacional, usualmente técnicos ou escritórios especializados em propriedade industrial do país do depósito a que se refere o documento.

Obs.: Os dois parágrafos ao final da folha de rosto informam sobre as condições dos desenhos publicados nas folhas que a complementam (aqui não divulgadas).

Dados relevantes. Compreendidas todas as informações contidas na folha de rosto, destaque-se as de relevância para o pesquisador:

Pedido de origem:[70] o primeiro pedido depositado para a invenção foi feito no Brasil, em 16 de dezembro de 1993 – [31], [32] e [33].

Informações técnicas anteriores: o conhecimento do estado da técnica anterior à invenção do pedido pode ser conhecido por intermédio das publicações referidas no campo – [56]. Note-se que há publicações citadas desde 1922.[71] Além disso, o relatório descritivo cita outras publicações que não as selecionadas para a folha de rosto, mas que podem também ser de utilidade para o pesquisador.

Informações técnicas posteriores: o documento em análise foi publicado, pelo menos, dezoito meses após o depósito no país de origem [32], ou seja, em 16/06/1995.[72] A matéria da invenção pode ter sido divulgada anteriormente em publicação científica ou técnica ou em anais de congresso, seminários etc., logo após a data de depósito, sem que isso cause a perda de novidade. Em princípio, é provável que a hipótese ocorra, considerando ter sido antecipada pelo depositante a divulgação no Reino Unido, em vista de a publicação ter acontecido em prazo inferior a dezoito meses após o depósito nessa autoridade nacional.

A obtenção de informações posteriores divulgadas pelos inventores em publicações científicas e técnicas pode ser feita mediante busca nessas fontes ou solicitação de informação aos inventores ou ao depositante, cujo endereço consta na folha de rosto – [71].

Outras invenções: a classificação internacional do documento relativo à folha de rosto em análise, primeiramente, foi o que possibilitou a recuperação desse documento de patente. Retornando ao início desse estudo de caso, à primeira questão sobre compostos peptídicos contendo mais de 20 (vinte) aminoácidos derivados de animais – independente de seus processos de obtenção[73] – e também à segunda questão, relativa a formulações veterinárias que usem tais compostos, as respostas foram

[70] Caso haja a concessão, esta será a denominada patente de origem.

[71] Houve engano no documento oficial – o ano correto é 1992.

[72] Este prazo é estipulado pela Convenção de Paris, podendo ser reduzido a pedido do depositante, conforme a lei nacional.

[73] Vide, neste capítulo, na seção 'Definindo os campos para a informação desejada', as perguntas 'a' e 'b'.

recuperar documentos de patentes, respectivamente, nos campos C07 K 14/435 e A61 K 38/17 da CIP – vide o campo [51] da folha de rosto. Dentre diversos documentos, foi selecionado o pedido de patente em que se analisam as informações de sua folha de rosto.

Além desses dois campos, a autoridade inglesa forneceu o C12N 15/62, adicionalmente (//), ao campo C12N 15/12,[74] indicando a possibilidade de relacionamento com outras invenções.

Assim, para cada documento de patente recuperado nos diversos campos da CIP, há novas informações em cada uma de suas folhas de rosto sobre novas fontes possíveis para melhor conhecer o estado da técnica. Enfim, uma infindável oferta de informações, capaz de saciar ao mais exigente pesquisador.

Onde pesquisar: no campo de busca [58], a autoridade governamental instrui em que fontes efetuou sua busca para avaliar a invenção. Para efeito de processar o pedido, tal informação possibilita a terceiros avaliar os procedimentos da autoridade governamental. E, também, oferece-nos a informação das fontes consideradas adequadas para recuperar informações técnicas no campo de invenção desse pedido de patente.

Recuperando A Informação Patentária No Brasil

O Banco de Patentes Brasileiro: CEDIN/INPI

O Brasil tem um único banco de patentes, pertencente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Criado no início dos anos 70, começou o acervo com antigas coleções de patentes da França, Grã-Bretanha e Suíça, originárias de fins do século passado e início deste, mais os pedidos vindos da República Federal da Alemanha a partir de 1950, e, evidentemente, das patentes brasileiras. De 1974 a 1978 o acervo foi acrescido com coleções parciais da Áustria, Canadá, EUA, República Democrática da Alemanha e URSS. Atualmente possui informação patentária dos seguintes países: Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, EUA, França, Inglaterra, Suíça, Japão,[75] e, ainda, do Escritório de Patentes Europeu (EPO) e da OMPI. Além disso, já conta com cerca de

[74] Este campo refere-se às invenções relativas a mutações gênicas, isto é às técnicas do DNA recombinante.

[75] Resumos de documentos em inglês.

20 milhões de documentos, dos quais uma quantidade próxima da metade já está indexada à CIP e os demais indexados por ordem numérica de seus países de origem.

INPI
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CEDIN – CENTRO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TECNOLÓGICA
Praça Mauá, 7 – Centro
20.081-240 RIO DE JANEIRO, RJ

Tel.: (021) 291-1224
Tlx.: (021) 22992
Fax: (021) 263-2439

Portanto, o CEDIN foi o primeiro banco de patentes instaurado em um país em desenvolvimento. Como qualquer acervo pertencente a autoridade governamental, sua finalidade básica é atender a examinadores de patentes do INPI nos trabalhos de processamento de pedidos de patente. Entretanto, como ainda não há demanda do setor produtivo nacional que justifique a existência de empresas privadas especializadas em informação patentária, o CEDIN tem preenchido essa lacuna, atendendo ao público em geral.

Além disso, existem outros canais no Brasil que possibilitam o acesso a diversos bancos de patente em outros países, como o instituto especializado em informação pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia:

IBICT
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
SAS, Q. 5, Bl. H, Lote 6, 5º and.
70.070-000 BRASÍLIA, DF

Tels.: (061) 217-6360
(061) 321-5894
Fax: (061) 226-2677

Denotando já haver relativa demanda pela informação patentária em nosso país, começam a surgir representantes de bancos de patente e de empresas que prestam serviços de informação patentária no exterior.

Apoio à Operação

O sistema de patentes, especialmente como fonte de informação técnico-produtiva, é ainda pouco conhecido em território nacional. De maneira geral, o pesquisador brasileiro, quando deseja recuperar uma informação técnico-produtiva, inicia a busca mediante o auxílio de uma biblioteca. Mesmo que alcance algum sucesso – dificilmente recuperará a informação contida em documentos de patente –, o caminho percorrido terá sido mais longo e tortuoso. De qualquer forma, essa é a trilha usual percorrida em países em desenvolvimento, ao invés da trilhada após consulta a um banco de patentes.

Ainda que o pesquisador deseje iniciar a busca de uma informação técnico-produtiva através das patentes, terá dificuldades em fazê-lo, considerando sua pouca experiência na operação do sistema de informação patentária. Mas, de maneira geral, esse óbice inicial pode ser contornado. O Cedin/INPI, conhecendo tal deficiência, propicia apoio técnico aos pesquisadores, orientando suas buscas. Esses serviços são relativamente baratos, pois com o intuito de promover no País um conhecimento maior sobre propriedade industrial e difundir a informação patentária, os custos recebem bastante subsídios. Por isso mesmo, toda recuperação de uma informação patentária no País deve, obrigatoriamente, ser iniciada no Cedin/INPI e, posteriormente, se for o caso, serem usadas outras fontes do exterior.

Em alguns casos, os institutos, universidades ou empresas já colocam à disposição dos pesquisadores um especialista em patentes, porém poucos se utilizam desses conhecimentos, precisamente por desconhecerem as vantagens da informação patentária. Na área empresarial, por exemplo, poucas firmas de grande porte têm núcleo ou departamento especializado em propriedade industrial capaz de assessorar o pesquisador em sua busca. Dentre as estatais, algumas recém-privatizadas, a maioria conta com esse núcleo desde os anos 70 – Petrobras, Telebras, Usiminas, Eletrobras etc. –, geralmente localizados em seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Também na atividade universitária já existem os correspondentes Núcleos de Inovação Tecnológica, mais recentemente denominados Gestão Tecnológica, criados a partir do fim dos anos 70 com incentivos e financiamentos propiciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Na área de pesquisa, alguns institutos, incluindo fundações e outras instituições do gênero, também contam com seus núcleos de propriedade industrial, capazes de assessorar seus pesquisadores.

A Informação Patentária na Fiocruz

Tanto para pesquisadores como para técnicos das unidades da FIOCRUZ, as informações contidas em documentos de patentes podem ser obtidas por intermédio dos serviços da Coordenação de Gestão Tecnológica da Presidência. Para melhor conhecimento sobre tais serviços, vide o Capítulo 5 deste manual.

TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO, DE MATERIAL DE PESQUISA E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

Do Livre Intercâmbio à Troca Comercial

Da Era do Segredo à Era da Divulgação

No meio universitário, acadêmico ou entre pesquisadores de instituições (de fato) sem fins lucrativos, é tradicional o intercâmbio de informações e outros insumos como forma de promover o desenvolvimento científico-tecnológico. Em anos recentes, a circulação da informação tem sofrido novas regulações, usualmente entendidas como restritivas à divulgação do Conhecimento. Entretanto, a atual época tem sido denominada de Idade da Informação. Há, portanto, uma contradição que deve ser resolvida, cujas raízes estão no processo histórico de geração e circulação da informação.

Desde os primórdios da História até o início desta Era, em todos os níveis da sociedade, o segredo constituiu-se característica dominante. Entre os povos primitivos, o poder estava nas mãos dos bruxos que detinham o conhecimento das ervas e os processos de cura das doenças. Na Idade Média, o conhecimento era guardado a sete chaves pelos monges, e aqueles que ousassem contestar explicando o universo heliocêntrico, morriam nas chamas da fogueira. Desse conhecimento científico explicativo da natureza, à época, já se prenunciava e afirmava sua desagregação do conhecimento técnico transformador da natureza no processo de produção dos bens materiais; os mestres e artesãos que criavam tal conhecimento pagavam com a morte se o divulgassem para outros burgos.[76]

---

[76] Cipolla (1981).

Nesse ambiente de manter secreta a informação, conjugado com outros vetores de mesmo sentido, o desenvolvimento socioeconômico só podia ocorrer lenta e gradualmente. Os detentores do poder, e por conseqüência da informação, todavia, viram chegar o momento em que as outras camadas da sociedade trouxeram a contestação a esse estado de coisas. Assim, em todos os níveis das relações e expressões sociais, tem início a ruptura com o passado e a construção de uma nova forma de convivência nas sociedades. Um arguto observador dos acontecimentos no século XV, ao perceber aí o surgimento do quadro como uma nova forma de expressão estética, comenta:

> *A exponibilidade de um busto, que pode ser deslocado de um lugar para outro, é maior do que uma estátua divina, que tem sua sede fixa no interior de um templo [...] a exponibilidade de um quadro é maior do que a de um mosaico ou de um afresco, que o precederam.*[77]

Essa mudança é generalizada, e a expressão artística só reflete as grandes transformações das relações sociais em curso, afirmando o domínio da divulgação sobre o antigo estado de manutenção do segredo:

> *O valor do culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte: certas estátuas somente são acessíveis ao sumo sacerdote, na 'cella', certas madonas permanecem cobertas o ano inteiro, certas estátuas, em catedrais da Idade Média são invisíveis, do solo, para o observador. À medida em que as artes se emancipam de seu ritual, aumentam as ocasiões para que sejam expostas.*[78]

No mesmo sentido, à mesma época, Gutemberg criava a imprensa, viabilizando a difusão do conhecimento por toda a sociedade. Um outro fenômeno se anuncia, com o Conhecimento sendo desmembrado e desenvolvido em distintos níveis sociais, por diferentes autores: o científico e o tecnológico. O conhecimento científico transforma-se em social, enquanto o conhecimento tecnológico, embora circule livremente, inclusive induzido pelas novas relações sociais, é privadamente apropriado.

Essa desagregação, todavia, é aparente do ponto de vista do processo de formação do Conhecimento. Logicamente, para que o homem transforme a natureza com seu conhecimento tecnológico, é imprescindível e precedente conhecer as regras de seu funcionamento ordenadas por meio do

---

[77] Benjamim (1985).

[78] Idem. Então, o acesso à informação não mais é exclusividade de uns poucos – os sacerdotes, os barões etc. –, mas, agora, é difundida para o povo em geral.

conhecimento científico. Contudo, a ruptura é concreta no tocante ao uso do conhecimento, determinada pelas diferentes formas de apropriação, social ou privada. Portanto, nesses últimos séculos, as informações científicas e tecnológicas tiveram tratamento social distinto.

Apropriação e Divulgação do Conhecimento Científico

No meio científico e acadêmico, os autores difundiam suas descobertas e racionalizações, pois nada socialmente os impedia de assim proceder e, dessa maneira, obtinham novos conhecimentos e promoviam o desenvolvimento científico. Esse processo era também promovido pela sociedade de diversas maneiras. Assim, no século XVIII cria-se na Inglaterra o 'direito de cópia' (*copyright*) e na França o 'direito de autor' (*droit d'auteur*), sistemas de proteção bastante assemelhados que conferem aos autores de obras científicas, artísticas e literárias a propriedade sobre as formas de suas criações.[79] Tais sistemas de proteção garantem a seus criadores o reconhecimento social da autoria de sua obra, bem como lhes permite obter retribuição financeira no caso de difusão comercial da obra – são dois fatores promotores da divulgação.

Considerando o direito autoral, regulado aqui no País pela Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, os direitos morais contidos nessa proteção do trabalho intelectual confere aos autores "um certo controle sob a forma de utilização de sua obra".[80] Além disso, diferentemente da autoria do conhecimento tecnológico, os autores são sempre os proprietários de suas obras. Assim, quando o resultado gerado por uma pesquisa no mundo acadêmico trata-se de uma informação científica, ainda que os pesquisadores hajam sido contratados para essa finalidade, a universidade ou outro empregador não tem sobre esta qualquer direito de propriedade. Portanto, a situação derivada pela criação de uma informação científica difere substantivamente da situação gerada pela criação de uma informação tecnológica.

---

[79] A proteção é só para a forma do conhecimento, não compreendendo qualquer proteção à idéia. Assim, o conhecimento e uso da teoria da relatividade é público, mas a reprodução do texto explicativo elaborado por Einstein é de sua propriedade e somente por este, ou com a sua autorização, pode ser reproduzido. Para que haja a proteção, basta haver a difusão pelo autor da criação, não sendo obrigatório o seu registro perante uma autoridade governamental, no caso do direito autoral.

[80] GANDELMAN (1988). O direito autoral, por exemplo, declara inalienável os direitos morais que permitem ao autor retirar de circulação a obra editada, entretanto sempre são firmados contratos alienando tais direitos.

Todos esses fatos explicam a tradição dos autores no meio acadêmico e científico em divulgar suas obras, pois é harmônica com os ditames estabelecidos pela sociedade em geral. No entanto, esse comportamento tem se alterado, induzido pelas transformações tecnológicas econômicas e sociais que vêm ocorrendo desde o instante em que a Era do Segredo passou a ceder espaço para a Era da Divulgação – o Capitalismo –, mas só recentemente de certa forma disseminadas e cristalizadas, culminando na denominada Revolução Científica-Tecnológica.

Se nas origens o Capitalismo conduziu à ruptura da Ciência com a Tecnologia, em seu caminho para a maturidade ele promoveu a reunificação sob nova essência. Nos tempos primitivos, a descoberta das leis da natureza era o princípio dominante, pois a simples coleta e extração eram os meios prevalecentes de 'transformação' da natureza. Na Era do Segredo, se o conhecimento científico caminhava lentamente, o tecnológico se movia imperceptivelmente. Agora, alcançada a maturidade, a produção econômica passa a prevalecer ditando novos rumos e se apropriando das outras formas de produção – científicas, artísticas, domésticas etc. No caso das artes, por exemplo, a produção é industrializada: o cinema, a televisão, a fotografia, a serigrafia etc. Nos lares, aparece a comida enlatada, os congelados, as lavanderias etc., sem deixar de mencionar que a informática possibilita ao produtor trocar a fábrica pelo seu local de morada, conforme ocorre cada vez mais nos países desenvolvidos. A produção científica deixa de ser 'pura' e seus resultados se confundem com a produção do conhecimento tecnológico. Esse fenômeno, hoje vivido intensamente, apresenta-se sob várias faces: o binômio universidade-empresa, a biotecnologia (biologia + tecnologia) etc. Então, o conhecimento de caráter tecnológico gerado no mundo acadêmico também deverá ser divulgado, mas sob outras regras e condições daquelas que prevaleciam no passado.

Apropriação e Divulgação do Conhecimento Tecnológico

A reunificação da Ciência com a Tecnologia, em sua nova essência, caracteriza-se pela sobredeterminação desta sobre aquela. Assim, diferentemente do passado, a produção acadêmica não mais está subordinada em primeira instância à busca de saber como funcionam as regras da natureza, pelo contrário, abrem-se as portas para se encontrar formas de transformá-la. Nesse novo ambiente, gerado pelo processo histórico de desenvolvimento da formação e transformação do Conhecimento, também há mudanças no comportamento do mundo acadêmico no próprio trato de seu produto final.

O espaço para a livre circulação das idéias, conforme em geral se afirma, torna-se regulado e se pressupõe capaz de entravar o próprio processo de geração do conhecimento científico e, por conseqüência, também do tecnológico. Isso ocorre porque, conforme já debatido, é distinta a apropriação do conhecimento científico e do tecnológico. No distante passado histórico, o conhecimento científico era mantido em segredo, 'a sete chaves', por uns poucos que o usavam como instrumento de dominação social, enquanto o conhecimento técnico-produtivo detido pelo escravo tornava-se também controlado pelos senhores que detinham a posse dos produtores escravos. Posteriormente, na Idade das Trevas, tanto a Ciência como a Tecnologia foram compulsoriamente controladas tanto em sua divulgação quanto em seus usos. Agora, na época atual, ao conhecimento científico é permitida a sua livre circulação e utilização, mas ao conhecimento tecnológico são impostas regulações.

O conhecimento tecnológico tem sua apropriação privada socialmente conferida, não mais sendo um direito concedido pelos reis a seus pares, mediante a concessão das patentes. Para que ocorra a apropriação privada, devem os inventores previamente desvendarem publicamente esse conhecimento, sendo seu uso socialmente permitido para fins de pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimentos e socialmente proibido para fins industriais e comerciais. Além disso, aos autores cabe o direito de obter para as suas invenções a proteção conferida pelas patentes, muito embora seja tal proteção obrigatoriamente transferida aos seus empregadores na maioria das situações compreendidas em um processo inventivo. Conforme já comentado, em todas as legislações nacionais a apropriação de um conhecimento tecnológico tende a pertencer ao empregador e não ao inventor,[81] apresentando uma situação totalmente distinta daquela relacionada ao processo de geração do conhecimento científico.

Em suma, a atual reunificação da Ciência e da Tecnologia impõe novas relações entre os produtores do Conhecimento, sejam pesquisadores acadêmicos ou de empresas. Nas universidades ou institutos de pesquisa sem fins lucrativos, a divulgação de uma informação passa a obedecer às novas regras que, sempre é bom ressaltar, determinam a obrigatoriedade ou induzem à divulgação plena e social. Como a fronteira científico-tecnológica se tornou difusa, o

---

[81] Vide Capítulo 2 – O Inventor e a Titularidade.

pesquisador deve, previamente a qualquer divulgação, tomar certos cuidados, sob pena de vir a sofrer sanções penais – mas a difusão do conhecimento não está, por isso, limitada ou restringida, ao contrário, deve ser incentivada e realizada.

Formas Potenciais de Divulgação Indevidas

O pesquisador de uma instituição sem fins lucrativos ou de empresa, sejam entidades estatais públicas ou privadas deve, previamente à divulgação, ao público ou a terceiros, de qualquer informação potencialmente técnico-produtiva[82] ou a transferência de material de pesquisa a terceiros, adotar certos procedimentos que previnam prejuízos à instituição e problemas para si. De época recente, as informações intercambiadas entre os pesquisadores como insumos ao desenvolvimento de suas pesquisas e desenvolvimento deixaram de ter caráter meramente científico para adquirir valor econômico extremamente relevante e, por isso, devem merecer procedimentos prévios para salvaguardar os direitos de seus titulares. Na atualidade, o campo da biotecnologia é o melhor exemplo dessa mudança. Existem, pelo menos, quatro importantes formas impróprias e/ou indevidas de divulgação de informações técnico-produtivas que devem merecer certas salvaguardas.[83]

- o conhecimento manipulado pelo empregado ou prestador de serviço;
- intercâmbio de pesquisa e visita de pesquisadores e técnicos, em geral, a laboratórios e fábricas;
- o fornecimento de material de pesquisa;
- a transferência de tecnologia.

Formas de Perda da Informação

Empregado ou prestador de serviço. Seja instituição de pesquisa ou empresa, o pesquisador ou o técnico funcionário, durante a realização de seu trabalho, elabora e/ou tem conhecimento de informações

---

[82] A expressão 'qualquer informação' refere-se àquelas criadas pelo próprio pesquisador e, também, as informações à sua disposição geradas pela instituição ou empresa em que trabalha e realiza pesquisa. Portanto, mesmo o intercâmbio de informação entre pesquisadores de diferentes instituições ou empresas, e não apenas informações finais após completada uma pesquisa, estão compreendidas pela expressão. Finalmente, ela também está relacionada a materiais, insumos, equipamentos etc., formas tangíveis capazes de expressar uma informação intangível.

[83] Para formas de salvaguardas, vide anexos 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.

pertencentes a seu empregador. Em especial no setor produtivo, tem sido uma prática aliciar técnicos de outra empresa, atraindo-os mediante a oferta de melhores salários, como forma de obter uma informação a baixo custo a respeito da empresa concorrente. Essa é uma das maneiras desleais de perda da informação técnico-produtiva pelo seu detentor.

Relação entre pesquisadores. Uma prática disseminada entre os pesquisadores, especialmente os pertencentes a instituições de pesquisa, universidades etc., é o intercâmbio de informações científicas e técnicas, visando maximizar o processo de pesquisa e desenvolvimento. O profissional de pesquisa tem uma natural predisposição de intercambiar informações de suas descobertas com o pessoal da área, constituindo-se mesmo uma tradição do meio acadêmico e científico. Também é bastante usual o treinamento e estágio de técnicos de outras organizações semelhantes ou de empresas.

No âmbito empresarial, ocorre fenômeno similar tanto nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento como na área de produção. É verdade que na atividade econômica, os pesquisadores tendem a ser mais reticentes devido às regras impostas pela direção das empresas, mas sempre há motivação natural à revelação. Nas fábricas, os operários também sentem orgulho de exibir aos visitantes as ferramentas ali criadas, de formas diferentes do uso de certas máquinas e de procedimentos que permitem o aumento da produtividade. Nesse espaço, equipamentos, ferramentas e processos produtivos estão geralmente protegidos por patentes, mas sempre há informações sem proteção: o *know-how* de fábrica.[84]

Recentemente, tanto os instituições sem fins lucrativos como as empresas industriais perceberam a necessidade de proteger suas informações em geral, inclusive aquelas de caráter meramente comercial – listas de clientes, por exemplo. O primeiro passo é obter a proteção das patentes; entretanto, ainda que isto seja fundamental, outras salvaguardas são necessárias. No caso de uma patente, por exemplo, a repetição do invento requer dos concorrentes uma certa pesquisa de desvelamento do relatório descritivo, a qual será mais complexa se a patente proteger uma indústria de processo. Ora, essa pesquisa de desvelamento é facilitada, na maioria dos casos, por uma visita à fábrica do titular da patente – se este permitir, lógico. Além disso, mesmo que

[84] O *know-how* de fábrica, conforme aqui referido, não é o objeto contratual de transferência de tecnologia denominado *know-how*.

uma patente proteja um equipamento ou um processo, podem haver ocorrido aperfeiçoamentos ainda não protegidos ou procedimentos de utilização não passíveis de patenteamento mas que maximizam o processo produtivo. Por isso mesmo, tem-se disseminado a prática de proibir a entrada de estranhos e concorrentes nas fábricas, seja para visitas ou treinamento, ou só autorizar a circulação em áreas fabris de menor importância.

No entanto, especialmente na área acadêmica e de instituições de pesquisa sem fins lucrativos, há uma tradição de intercâmbio de técnicos por intermédio de estágios ou mesmo de parceria em pesquisas. Em tais casos, há um natural conhecimento de informações que, se transmitidas a terceiros ou divulgadas publicamente por esses visitantes ou estagiários, podem acarretar severos prejuízos às instituições.

Intercâmbio de material de pesquisa. Outra forma de perda da informação, em face do acercamento Ciência-Tecnologia, é o intercâmbio de material de pesquisa, em especial advindo com o surgimento da biotecnologia. Com o desenvolvimento de produtos, sobretudo medicamentos derivados de fontes naturais como plantas, insetos e organismos marinhos, o intercâmbio desses materiais entre pesquisadores adquiriu novas formas e conseqüências. De início, deve-se considerar que a maior parte do intercâmbio está sendo realizado tendo como provedores os países em desenvolvimento – principais detentores da biodiversidade – e a chegada nos centros de pesquisa e/ou empresas de países desenvolvidos. O material biológico, nesse contexto, passa a conter uma 'informação' econômica e, portanto, sua circulação deve obedecer às regras gerais de circulação para qualquer mercadoria.

Reflexos dessa nova forma de circulação do material biológico das instituições e de recursos genéticos são os debates internacionais sobre a matéria, bem como as novas ordens de regulação que se apresentam em acordos internacionais como a Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade, assinada por mais de 150 países, no Rio de Janeiro, em junho de 1993.

Comercialização de tecnologia. Por princípio, abstraindo sua face econômica, o processo de comercialização de tecnologia, usualmente denominado transferência de tecnologia,[85] inclusive na legislação

---

[85] A expressão transferência de tecnologia é imprecisa e confunde. Em primeiro lugar, o termo transferência induz a pensar esse processo como uma transferência de ativos, de uma transação de compra e venda, quando em geral a negociação autoriza o licenciado a usar, como se fora um aluguel. Em segundo lugar, a informação prestada ao licenciado pode ser sem qualquer retribuição financeira, mas quase sempre a expressão define uma transação comercial.

pertinente, é a transferência de uma informação técnico-produtiva ou a prestação de um serviço[86] para uma única pessoa, a empresa receptora. Todavia, em dois momentos do processo existem possibilidades de perda da informação para o seu detentor:

- antes de efetivada a negociação, isto é, antes de firmado o contrato;
- durante a vigência do contrato.

Na primeira fase, antecedente ao uso da informação técnico-produtiva pelo licenciado ou concessionário, a perda pode ocorrer se este não firmar o contrato e, tendo conhecido a informação, vier posteriormente a usá-la. Portanto, a perda do detentor da informação ocorre para o potencial parceiro da transação, ou seja, aquele que deveria usá-la sob autorização, mas que o faz indevidamente.

A perda na segunda fase, em geral, ocorre pelo vazamento da informação para terceiros não autorizados, pelo seu detentor, de conhecê-la. Isso pode acontecer caso aconteça de um empregado da empresa receptora transferir a informação a terceiros, seja por mudança de empregador ou mesmo por alguma maneira indevida; mas, também, pode suceder por uma ação indevida da empresa receptora.

Salvaguardas à Divulgação Indevida: a obrigatoriedade do sigilo

No segmento anterior, foram analisadas diversas formas potenciais de divulgações indevidas de informações técnico-produtivas, devido a uma relação do detentor da informação com terceiros para os quais esta é desvelada. Em algumas dessas formas o vazamento da informação pode ocorrer em face de a uma possível atitude passiva do detentor da informação, isto é, a falta de adoção de qualquer medida preventiva. Dentre essas salvaguardas, o presente segmento analisará as principais formas passíveis de adoção para que haja obrigatoriedade do recipiente da informação em mantê-la secreta e/ou limitando o seu uso: os acordos e cláusulas de sigilo.

A Base das Salvaguardas

Todo instituto de pesquisa e toda empresa têm informações que desejam manter em sigilo, evitando sua disseminação ao público. Entretanto,

---

[86] Nessa hipótese, não há qualquer transferência do ponto de vista semântico.

suas atividades possibilitam que terceiros tenham conhecimento dessas informações para determinados fins e, dessa maneira, potencializa-se a divulgação indevida, em detrimento dos interesses de seus originais detentores. Inúmeras salvaguardas são, então, adotadas para prevenir tal divulgação confidencial por parte de terceiros. Entretanto, para que a aplicação dessas salvaguardas tenha resultado, a própria detentora da informação deve previamente tratá-la de maneira adequada, conforme se estipula no quadro a seguir:[87]

Quadro 13 – Como tratar sua própria informação

> *"Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que a informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas*, desde que tal informação:*
>
> *a) seja secreta no sentido de que não seja conhecida em geral nem acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;*
> *b) tenha valor comercial por ser secreta; e*
> *c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente no controle da informação, para mantê-la secreta."*
>
> "(*) Para os fins da presente disposição, a expressão 'de maneira contrária a práticas comerciais honestas' significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas."

Os Acordos de Sigilo

Os acordos de sigilo são instrumentos formalizados em que a parte detentora da informação busca coibir sua divulgação ao público ou a terceiros, bem como o uso não autorizado por qualquer pessoa. Tais acordos, conforme aqui analisados, referem-se unicamente aos firmados pela

[87] Aspectos Comerciais Relacionados a Direitos de Propriedade Intelectual, Organização Mundial de Comércio (TRIPS/OMC), Seção 7: Proteção de Informação Confidencial, Artigo 39.2. O quadro é uma transcrição literal da matéria deste artigo do TRIPS.

parte detentora da informação – sempre uma universidade ou instituto de pesquisa sem fins lucrativos – com a(s) outra(s) parte(s),[88] a saber:

- os seus próprios empregados[89] e prestadores de serviço;
- visitantes e estagiários;
- instituições de pesquisa sem fins lucrativos, universidades etc.;
- empresas em geral.

Embora possuam características gerais – impedir ou limitar a divulgação da informação, obviamente, dentre outras –, esses acordos também têm suas especificidades, considerando que a parte receptora da informação poderá pretender divulgá-la por motivos distintos.

Relação Empregador-Empregado

No caso das partes compreendidas por uma relação trabalhista ou de prestação de serviço, o principal objetivo do acordo é proteger qualquer informação[90] considerada de propriedade da parte empregadora ou contratante, visando impedir seus empregados ou contratados de fazer quaisquer usos indevidos das informações. Isso pode ocorrer quando algum empregado se transfere para uma empresa concorrente e se utiliza impropriamente dessas informações na nova organização, o que possibilitaria a esta obter vantagens de mercado que de outra forma não conseguiria obter. Procedimento similar também é passível de ser adotado pelo prestador de serviço, ao transferir informações sigilosas para o novo contratante etc.

A salvaguarda é obter do empregado ou do prestador de serviço o reconhecimento de que teve acesso a informações tratadas confidencialmente pela organização, por considerá-las como tendo valor econômico, e, portanto, a sua divulgação ou uso não autorizado é indevido. Uma das maneiras de se obter esse reconhecimento é por intermédio de um acordo formalizado entre as partes.

No caso de empregado, tem sido relativamente comum acordar que não lhe será permitido, limitado a um período de 'n' meses, após

[88] Para exaustiva análise e acesso a inúmeros modelos de acordos de sigilo, vide: GOLDSCHEIDER (1978).

[89] Inclui pesquisadores, técnicos assessores e outros empregados com acesso às informações.

[90] Por 'qualquer informação' deve-se entender uma informação técnica, industrial, comercial etc., de propriedade da empresa ou que tem, por parte desta, um tratamento de confidencialidade capaz de expressar o potencial ou a existência de um valor econômico. Contudo, essa análise está concentrada em informações técnico-produtivas.

desvincular-se da relação com o seu empregador, trabalhar em uma empresa concorrente. Esta e outras salvaguardas, evidentemente, podem ser abusivas e, por isso mesmo, nem sempre são aceitas nos tribunais. Nos EUA, onde tais casos são até certo ponto corriqueiros, há uma rejeição quando se considera o fato como uma "divulgação inevitável",[91] caracterizada por três importantes aspectos:

- forma e grau das medidas adotadas pelo empregador para proteger a informação;
- o nível de competitividade entre as empresas envolvidas;
- a similaridade das funções do funcionário nas empresas.

A legislação reguladora dessa relação empregador-empregado, no Brasil, é a trabalhista e a de propriedade industrial,[92] sendo bastante recomendável aos detentores da informação manter acordos de sigilo com seus funcionários.[93] Entretanto, cabe alertar aos pesquisadores que, inexistindo tais acordos, qualquer uma das partes não está eximida de seus direitos e obrigações.

Relação com Visitantes e Estagiários

Nos institutos de pesquisa e eventualmente em empresas, existe a possibilidade de os visitantes conhecerem as instalações de onde ocorreram os desenvolvimentos tecnológicos de pesquisa ou industriais, ou mesmo de permanecerem por período prolongado de estágio. Devido a isso, certas informações, tratadas pelo instituto ou pela empresa como proprietárias, devem merecer a salvaguarda do visitante ou estagiário assumir a obrigação de preservá-las confidencialmente.

Esse documento (vide Anexo 4.2.) pode ser em forma de carta dirigida pelo visitante/estagiário, devendo conter, dentre outras coisas, a finalidade a que cada um se propõe, os tipos de informações consideradas e tratadas como sigilosas pelo hospedeiro, as informações não sigilosas –

---

[91] Di Fronzo (1996).

[92] No caso de propriedade industrial, consultar os códigos Lei nº 5.772/71 (em vigor) e a Lei nº 9.279/96, em vigor desde maio de 1997, em seus artigos relacionados à definição da propriedade da informação criada pelo empregado na vigência do contrato de trabalho e, sobretudo, os relacionados a crimes de concorrência desleal. No primeiro caso, há uma imperfeição no código em vigor, pois trata apenas de invenções protegidas por patente de invenção ou modelo de utilidade.

[93] Esta problemática não é objeto desta análise. Para orientações sobre a matéria, inclusive modelos de acordos, vide: Goldscheider (1978).

servindo para ressaltar a confidencialidade das anteriormente mencionadas –, condições autorizadas à divulgação pelo hospedeiro e o prazo de vigência da obrigação assumida.

Relação com outros Institutos e Universidades

Na eventualidade de uma relação entre institutos, universidades e/ou empresas que tenham relativa permanência temporal, é possível estabelecer-se um acordo de caráter mais geral entre as partes, mas é sempre recomendável que também hajam documentos firmados pelos visitantes/estagiários que reconheçam suas obrigações estabelecidas no acordo geral.

Relação com Empresas

As relações universidade-empresa, expressando inclusive aquelas entre institutos de pesquisa sem fins lucrativos e a indústria, têm sido cada vez mais comuns e freqüentes, conforme já comentado. Usualmente, a relação nasce pelo interesse da empresa nos resultados de uma pesquisa da universidade ou do instituto, ou pela sua própria demanda na capacidade de pesquisa da instituição. Dessa maneira, o objetivo da relação é alcançar uma transferência da tecnologia originada nesses organismos, cuja propriedade pode ser exclusiva da universidade/instituto ou, caso a pesquisa seja contratada pela empresa, pode ser repartida ou, ainda, ser exclusiva da empresa.[94]

Quando a empresa busca uma tecnologia já desenvolvida pela instituição, na maioria dos casos há necessidade de ela conhecer seus dados e especificações, com o intuito de definir se há, de fato, interesse em contratar o seu uso ou comprá-la da instituição. Nesse caso, faz-se necessário estabelecer-se um acordo de sigilo entre as partes (vide Anexo 4.3.).

O acordo de sigilo com empresas deve, como qualquer acordo desse gênero, buscar definir claramente a matéria sigilosa, separando-a daquela não-sigilosa como meio de melhor esclarecimento. Deve, além disso, esclarecer o objetivo do acordo, limitando o uso das informações à mera avaliação da tecnologia e, em especial, de seu estágio de desenvolvimento que ainda não permite facilidade e presteza à industrialização. Outro ponto é precisar como a informação será prestada, a assistência dos pesquisadores aos técnicos da empresa, e

---

[94] Vide Capítulo 2, Seção O Inventor, a Titularidade e Direitos Conferidos.

outras formas. Como a relação tem um caráter comercial, eventualmente pode ser acordada uma remuneração a ser paga pela empresa, como forma de ressarcir os custos para a transmissão das informações.

Transferências de Material e Comercialização de Tecnologia

A obrigatoriedade de sigilo é também necessária nos acordos de transferência de material de pesquisa e de comercialização de tecnologia. Nas licenças de propriedade industrial – patentes e marcas – existe a possibilidade de, em alguns casos, abdicar-se de estabelecer tal obrigatoriedade. Entretanto, como medida preventiva de ocorrências inesperadas na relação entre as partes durante a vigência dessas licenças, não prejudicaria também manter a hipótese da confidencialidade. No entanto, não será comentada agora a questão de confidencialidade em tais contratos, far-se-á referência a ela quando dela se fizer uma análise, nas seções seguintes.

Transferência de Material de Pesquisa

Até recentemente, uma prática disseminada entre instituições de pesquisa foi o intercâmbio ou a simples transferência de material de pesquisa, em especial na área da saúde, em que o intercâmbio de material biológico e de outras informações se efetivava sem maiores restrições. Hoje, após os avanços no campo da engenharia genética há cerca de duas décadas, o intercâmbio ou a transferência sofreu profundas transformações em face do potencial de exploração econômica proveniente do uso e pesquisa com esse material. Além disso, as empresas principiaram a buscar as culturas das instituições de pesquisa para desenvolver produtos de interesse comercial, bem como delas se assessorar para seleção e obtenção dos mais variados recursos genéticos existentes na biodiversidade de seus territórios. Esse intercâmbio tornou-se mais intenso na relação entre as empresas transnacionais e instituições de pesquisa de países em desenvolvimento e, em alguns destes, já se começa a debater projetos de lei visando regulá-lo.[95]

O fenômeno desse acercamento das instituições de pesquisa sem fins lucrativos e a indústria provocou nesses organismos o aparecimento

---

[95] No Brasil, tramitam no Congresso Nacional vários projetos, incluindo o Projeto de Lei nº 306/95, que dispõem sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos genéticos do País e dá outras providências, de autoria da Senadora Marina Silva.

de núcleos e/ou departamentos visando proteger suas criações, destinadas primordialmente a manter o controle sobre as informações técnico-produtivas. Esse movimento teve início, como seria de se esperar, nos países desenvolvidos, mas não demorou a alcançar alguns daqueles em desenvolvimento. Aqui no Brasil, diversas universidades já criaram núcleos voltados para as relações comerciais externas e, em alguns casos, buscando o apoio de técnicos especializados em propriedade industrial, notadamente no campo das patentes. A Fiocruz, por exemplo, desde 1986 tem a sua Coordenação de Gestão Tecnológica e, após um longo período de maturação, os primeiros resultados começam a ser alcançados.

Entretanto, no âmbito da proteção da propriedade intelectual, o estudo da experiência dos países desenvolvidos é, certamente, mais rica e ampla, merecendo ser examinada e avaliada. Aqui, o exemplo norte-americano é marcante, onde a diversidade e complexidade de casos permite contemplar um universo maior, em que a possibilidade de mais e melhores exemplos é sempre crescente.

Nos EUA, desde os primeiros momentos, dado o seu avanço técnico-científico, foi percebido que, em decorrência das alterações no quadro das relações entre as instituições de pesquisa sem fins lucrativos e as empresas, se criava uma nova trilha de desenvolvimento. Porém, como de hábito, as mudanças também traziam em si novas barreiras capazes de entravar e reduzir o potencial do novo paradigma no processo de inovação, tais como a demora do novo processo de negociação ainda sem parâmetros gerais e exigindo decisões caso a caso, a questão dos direitos sobre os melhoramentos e desenvolvimentos do material intercambiado e, sem dúvida, as novas condições requeridas aos pesquisadores para a publicação de seus trabalhos.[96]

A Associação Universitária de Gerentes de Tecnologia dos EUA (Association of University Technology Managers – AUTM), desde 1990, dedicou-se a elaborar acordos-modelo de transferência de material biológico entre instituições públicas e sem fins lucrativos e entre estas e empresas. A AUTM elaborou modelos de acordos disponibilizando-os para discussão e colaboração entre as instituições públicas sem fins lucrativos, empresas e escritórios especializados em propriedade intelectual, dentro do Projeto de

---

[96] McGarey (1995). Ainda sobre a questão, recomenda-se do mesmo autor (1990a e 1990b).

Acordo Uniforme para a Transferência de Material Biológico – UBMTA (Uniform Biological Material Transfer Agreement).[97] Em março de 1995, o National Institute of Health publicou a versão final do acordo principal do UBMTA para a transferência em geral entre instituições públicas sem fins lucrativos e o modelo da *Carta de Implementação* (*Implemmenting Letter*) para uma transferência específica entre as partes convenentes. O sistema tem por meta resolver alguns dos entraves apontados. Dessa maneira, as partes declaram que assinam o UBMTA perante a AUTM, podendo efetivar a transferência de material simplesmente firmando a Carta de Implementação do UBMTA entre elas, evitando assim negociações.

A AUTM ainda está discutindo o modelo de acordo com as empresas, elaborado, em 1992, pela Pharmaceutical Manufacturers Association, mas os princípios básicos já se encontram no modelo UBMTA. De qualquer forma, mesmo que alcançada a elaboração desse modelo, é de se esperar que não possua a mesma flexibilidade daquele do UBMTA, e as empresas terão sempre uma versão própria.

Um Modelo de Acordo

Baseado no modelo do UBMTA, elabora-se um outro adaptado às condições brasileiras, tendo por fornecedor de material biológico uma hipotética instituição local sem fins lucrativos e uma hipotética empresa com atividade no campo da biotecnologia, sediada na Suíça (vide Anexo 4.4.), que servirá exemplificadamente para a análise de suas principais matérias.

Consideranda. Identificadas as partes, na introdutória estão mencionados os objetivos de Acordo para ambas as partes.

Definições. Há dois objetos relevantes a destacar devido à transferência do material biológico:

- o material tangível fornecido – materiais biológicos, compreendendo o material a ser fornecido, e materiais relacionados e derivados;
- o material intangível fornecido.

O *material tangível* é compreendido, no Acordo, pelos seguintes:

[97] Para maiores informações: The UBMTA Project, Association of University Technology Managers (AUTM), 71 East Avenue, Suite S, Norwalk, CT 06851_4903, USA.

- o material biológico a ser fornecido, denominado Material Original;
- os materiais relacionados ao Material Original, que incluem este e aqueles não transformados pela pesquisa – o Material –, denominados Material Descendente e Material Derivado não Modificado;
- material transformado, que contém o Material Original, denominado Modificações.

Após declarar que o Material Original será descrito por ocasião do fornecimento e, importante, é de propriedade do Fornecedor, as definições fazem referência a materiais não transformados sobre os quais o Fornecedor não tem qualquer ingerência e, finalmente, tratam do material resultado final da pesquisa desenvolvida pelo Receptor, definindo-o como contendo ou incorporando o Material – as Modificações.

A importância de precisar e definir adequadamente todos esses objetos é vital, pois as Modificações são o principal objeto de interesse de ambas as partes.

O *material intangível* compreende toda e qualquer informação técnica que, devido ao Acordo, a Receptora poderá tomar conhecimento. O objetivo, nesse caso, é a Fornecedora manter o seu controle sobre tal informação, seja a mesma protegida por qualquer instituto da propriedade intelectual ou não. Para esse fim, é importante destacar que as definições devem transparecer o cuidado da Fornecedora em tratar essas informações como de sua propriedade.

Do objeto. Define-se neste artigo o fornecimento do material, bem como outras atividades relacionadas a serem contratadas entre as partes.

Da titularidade. Esta é uma matéria de extrema importância, delimitando os direitos e obrigações das partes, em especial sobre a exploração comercial dos resultados das pesquisas. Destaca-se o fato de que o material original contido nas modificações persistem como de propriedade do Fornecedor e, portanto, estas são parcialmente controladas por ambas as partes.

Confidencialidade e uso restrito. Visa regular o uso de todos os materiais relacionados com o material fornecido, incluindo as informações proprietárias. No parágrafo primeiro, deve ser destacado a alínea 'e', que explicita a necessidade de ser conferido o mesmo tratamento à matéria de confidencialidade do Acordo que as partes conferem às próprias informações proprietárias.

Exploração dos resultados. O artigo inicia estabelecendo que nenhuma das partes poderá ceder seus direitos a terceiros sem a anuência da outra parte, exceto quando a cessão for para empresa de mesmo grupo, ressalvado o território do MERCOSUL (art. 6.0.). O Instituto declara sua intenção de licenciar a empresa receptora do material para exploração dos resultados de sua pesquisa e desenvolvimento em todos os países, exceto no MERCOSUL, estando prevista uma remuneração adequada para esses licenciamentos, havendo desde logo um adiantamento por essa exploração dos resultados (art. 6.1.). Finalmente, a empresa receptora também declara sua intenção de licenciar o Instituto no território do MERCOSUL, devendo ser posteriormente estabelecida a remuneração e inexistindo adiantamento neste caso (art. 6.2.).

A regulação dessa matéria deixa evidente a intenção do Instituto no mercado do MERCOSUL, área geográfica de sua influência. Quanto ao licenciamento da empresa receptora, prevê-se a hipótese de poder haver licenças para vários países, porém, não demonstrando interesse efetivo, o Instituto poderá licenciar outras empresas. Relação inversa pode suceder em relação ao MERCOSUL.

Lei aplicável. Neste aspecto, e somente neste, o Acordo adota uma definição pouco usual, ao definir a lei aplicável conforme o país onde ocorrerá o fato regulado por esse acordo ou pelas futuras licenças. Contudo, parece-nos que tal decisão é consistente e lógica, na medida em que a uma licença de patente de um país é inaplicável as disposições legislativas de um outro, por exemplo.

Vigência e confidencialidade. Estipula-se um prazo de 2 (dois) anos para a vigência geral do Acordo, a contar da data de sua assinatura, exceto para as disposições relacionadas à obrigação de confidencialidade que permanecerão vigentes, no mínimo, por um período de 10 (dez) anos (art. 20.2. 'a').

O modelo aqui apresentado contém disposições normais nesse tipo de acordo e/ou em relação a acordos entre partes empresariais, sem quaisquer excessos que possam ser considerados abusivos ou que privilegiem indevidamente qualquer das partes, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de sigilo pelas partes. A esse respeito, finalmente, deve ser notada a preocupação em ressaltar que tal confidencialidade deve ser, para a parte em questão, considerada dentro dos mesmos princípios e procedimentos que adota para as matérias de sua propriedade.

Comercialização de Tecnologia

A comercialização de tecnologia é uma atividade bastante comentada, embora pouco compreendida. A sguir, alguns aspectos que justificam esta afirmação que aqui se faz.

Transferência de tecnologia, dado o usual sentido jurídico do termo transferência, pressupõe um processo de compra e venda de informações de caráter técnico-produtivo ou de um signo comercial. Entretanto, quando analisados cerca de 20 mil contratos que tramitaram no INPI, constata-se que não chegam a cinco o total de acordos que se referem à venda de um ativo empresarial – a compra de uma patente ou de uma marca, ou mesmo de uma mera informação. Assim, os contratos têm por objeto o 'aluguel' de uma informação – em que o detentor da informação a torna conhecida ou a ajuda a ser absorvida pela empresa interessada em usá-la para produzir e/ou comercializar determinada mercadoria –, ou uma mera permissão de seu uso, e uma simples prestação de serviço – em que nenhuma informação é fornecida ou, se ocorre, é informação de domínio e conhecimento público.

O 'aluguel' da informação pode ser uma licença de patente, cuja informação pode já ser dominada pelo licenciado e, assim, haverá mera autorização para possibilitar a esse usar industrialmente a informação. Porém, existe a possibilidade de esta ainda não ser plenamente dominada pelo licenciado, requerendo do licenciante prestar seus serviços para que a informação possa ser industrialmente aplicada.

No caso de programas de computador, a legislação brasileira vigente pressupõe haver transferência de tecnologia; dessa maneira, existe a hipótese de o licenciado necessitar aprender a produzir o programa (*sic*). Ora, não é disso que trata essa forma de 'aluguel'. Para produzir com fins comerciais, basta o licenciado permitir que o licenciante reproduza industrialmente o programa, isto é, produza cópias de acordo com a demanda de mercado, sem que haja qualquer aprendizado em relação a como fazer o programa. Resumindo, trata-se de mera licença de uso, tal como se fora licença de marca. Isso porque a tecnologia de se fazer programas de computador não é comercializada, mas se aprende nos bancos de faculdades.

Outra forma de 'aluguel' é relativa à informação não patenteada, ou não protegida por qualquer instituto da propriedade intelectual:

trata-se dos contratos de segredo de negócio.[98] Nesse caso, o detentor da informação buscará o reconhecimento, pelo concessionário, em contrato, de sua propriedade sobre o referido segredo. Assim, há uma proteção contratual que estabelecerá os direitos e obrigações ao concessionário. Entretanto, essa 'propriedade' pode ser entendida como uma informação conhecida por todos, com exceção de uma pessoa – o concessionário.

Esses três tipos de contratos de 'aluguel' discriminados aqui são destinados a possibilitar que uma pessoa possa fabricar um produto, ou que possa usar determinado processo com a finalidade de fabricar um produto, ou conhecer uma informação ainda não conhecida por quem pretende usar da informação para fabricar um produto.

Os serviços. Finalmente, o último tipo de contrato tem por objeto a prestação de um determinado serviço. Embora para fins legais sejam também definidos como de transferência de tecnologia, de fato não transferem ou fornecem necessariamente qualquer informação, mas meramente prestam um serviço.

Aspectos Básicos de Contratos

Em transferência de tecnologia, a possibilidade de adoção de um modelo contratual é remota ou mesmo inviável. Há várias razões para isso: os setores industriais tendem a certas padronizações diferenciadas entre si; a conjugação da matéria com aspectos industriais e comerciais específicos de cada empresa e de cada negociação; os problemas diversos entre tecnologias de produto e de processo; formas de pagamento variadas em razão do tipo de indústria, do produto envolvido, da capacidade de pagamento a curto e longo prazos; enfim, uma forte dispersão de enfoques, função das mais diversas variáveis. Já houve casos em que peritos internacionais buscaram elaborar modelo contratual para um ramo industrial selecionado e os resultados não chegaram a alcançar os objetivos

---

[98] Em inglês, *trade secrets*. Os termos utilizados para designar o objeto desses contratos não implicam, de maneira geral e ampla, que a informação foi guardada em segredo, ao invés de patenteá-la, por motivos outros que a preferência pelo segredo. Por exemplo: o titular de uma patente no país A, por alguma razão tal como uma má avaliação de mercado, perdeu o prazo para depositar a patente correspondente em um país B. Em muitos casos, especialmente quando se trata de tecnologias de processo, a informação, contida no relatório descritivo do pedido de patente depositado no país A, pode não ser suficiente para se iniciar a produção de imediato. Neste caso, pode ser necessário um período de tempo e esforço inaceitáveis para 'copiar' o objeto de patente. Assim, o custo de oportunidade de contratar o 'aluguel' da informação pode compensar os esforços despendidos na 'cópia' da patente.

preestabelecidos. Dessa forma, a opção é comentar alguns aspectos contratuais básicos, como forma de somente introduzir a questão contratual, devendo ser notado que as apreciações a seguir sempre se referem a contratos destinados a permitir a fabricação de um produto e/ou o uso de um processo, jamais sendo considerados os contratos de serviço.

Consideranda

Embora seja usual os contratos serem iniciados pelos *consideranda*, esta maneira de apresentá-los não é obrigatória nem estritamente necessária. Todavia, serve como preâmbulo para esclarecer a intenção dos contratantes e deve antecipar os principais aspectos antecedentes e de execução da contratação. Os objetos contratuais – patentes, segredos de negócio, assistência técnica etc. – devem ser mencionados e, se julgado necessário, também descritos em relação à sua condição perante a legislação – patente concedida ou em fase de pedido, por exemplo. Os principais objetivos também devem ser mencionados. Entretanto, sempre deve ser lembrado que no caso de ocorrer conflitos de interpretação entre essa parte e o texto do contrato propriamente dito, este último prevalecerá.

Definições

Uma forma redacional bastante utilizada em países anglófilos é principiar o corpo do contrato por uma cláusula que defina todos os seus pontos específicos. O método é bastante recomendável quando a contratação é entre partes de países com línguas distintas. As definições devem se referir às principais matérias contratuais, cujas inter-relações podem não ser bem compreendidas e gerar dificuldades de interpretação: o território de aplicabilidade, os produtos licenciados, conhecimentos abrangidos, limitação do uso dos conhecimentos ao ramo industrial, se patentes incluem ou não pedidos de patente, o que é ou não segredo de negócio, limites e formas da assistência técnica, base para cálculo de pagamentos, moeda – se for o caso –, entrada em vigência etc.

Direitos Conferidos

Objetos. A cláusula que de fato inicia o contrato estipula os direitos conferidos, sendo obviamente aquela que é a básica da contratação, daí conter inúmeras matérias que devem estar precisamente configuradas. Em geral, os contratos podem ter vários objetos. Assim, as licenças de propriedade industrial ou os segredos de negócio usualmente requerem alguma forma de assistência técnica para facilitar e agilizar alcance dos

objetivos contratuais. Também é comum em licenças de patente, e em outros objetos de propriedade industrial, o licenciante buscar ampliar o escopo acrescentando seus segredos de negócio, como uma maneira de prevenir o vazamento de qualquer outra informação que o licenciado teve acesso em seu convívio no processo de pôr em prática a transferência de conhecimentos.

A contratação com direitos sobre diversos objetos requer, das partes envolvidas, maior grau de especialização no processo, tornando a redação contratual bastante intrincada e de mais difícil compreensão por leigos na matéria. Dessa maneira, a decisão do licenciante deve levar em consideração a autocrítica de sua capacidade negocial, cabendo sempre a ele apresentar o anteprojeto do contrato ou de contratos, cada qual com um único objeto. No contrato único, os direitos distintos de cada objeto se confundem, podendo gerar problemas futuros; em contratos desagregados, os direitos e obrigações estão sempre melhores delineados.[99] De qualquer forma, sempre se deve buscar a dominância de um dos objetos sobre os demais, dando-se preferência aos institutos da propriedade industrial, em particular as patentes.

Os institutos da propriedade industrial – patentes e marcas – devem estar bem definidos, devendo ser mencionados seus números de identificação e títulos,[100] bem como a situação legal – pedido ou patente concedida etc.

Exclusividade. Em geral, os licenciados pretendem ter a exclusividade para fabricar, usar e vender, mas nem sempre essa é a pretensão do licenciante; podem também haver óbices legais que recomendam não conferir direito tão amplo. Assim, o licenciante pode aceitar conceder exclusividade para fabricar, mas não exclusividade para usar e vender. Por exemplo, no intuito de evitar problemas futuros entre os licenciados, o licenciante pode não conceder a exclusividade para uso e venda no território do Mercosul, onde a circulação de bens tende a ser livre e sem restrições por meio de direitos de propriedade intelectual.

No caso de instituições governamentais a concessão de exclusividade é, ao menos, delicada. No passado, algumas instituições,

---

[99] O INPI, mediante o Ato Normativo nº 15/75, desde então requeria a desagregação contratual. Contudo, no momento, a questão é deixada a cargo das partes contratantes.

[100] A Lei nº 5.772/71 requer tal identificação nos termos contratuais. Embora a Lei nº 9.279/96 não a requeira explicitamente, parece impossível ao INPI averbar qualquer licença caso não haja essa especificação.

interpretando erroneamente a legislação vigente à época sobre licitação, pretendiam licenciar usando apenas esse procedimento, totalmente inadequado e com tendência a afugentar potenciais licenciados; a atual lei, com maior clareza, isenta a transferência de tecnologia de processo licitatório. No entanto, como um administrador público se sentirá seguro ao licenciar uma patente com exclusividade durante o prazo de validade da proteção? Em alguns países desenvolvidos, por exemplo, o tratamento fiscal conferido à licença é de considerá-la como uma transferência de propriedade. A solução, no Brasil, é ainda de difícil alcance, sem dúvida. De nossa parte, cabe somente recomendar a adoção de procedimentos que de alguma maneira justifiquem a escolha do licenciado pela sua competência empresarial, pelo valor contratado assemelhar-se ao valor de mercado, pela concessão exclusiva, se temporal, sempre que possível etc.

Território. O território de aplicação da licença deve estar definido com precisão, relacionando-o com os direitos de fabricar, usar e vender. O licenciante deve ter cuidado se desejar restringir exportação, prática considerada por muitos especialistas como abusiva *per se*. Também é recomendável indicar os países em que hajam sido concedidas licenças exclusivas, onde eventualmente poderá haver embargo às importações. O território do Mercosul merece sempre ser mencionado, pois ali, com maior facilidade, qualquer restrição à exportação pode ser considerada abusiva.

Sublicença. A cláusula deve sempre esclarecer se o licenciado tem ou não o direito de sublicenciar terceiros e, caso positivo, em que condições.

Confidencialidade

Adotando esse princípio, poderá se prevenir de uma eventual utilização, por parte do licenciado, de informações relacionadas a ele, mas não integrantes do objeto da contratação, informações essas adquiridas no transcorrer do processo de negociação ou de transferência dos conhecimentos.

A matéria sujeita à confidencialidade deve estar descrita com a maior clareza possível, bem como aquelas matérias de conhecimento, não sujeitas a essa obrigação contratual –tornada pública por terceiros não envolvidos na transação.

O licenciante também deve se preocupar com que os técnicos e funcionários do licenciado tenham conhecimento da obrigação de confidencialidade, se for o caso, por meio de instrumentos de obrigação pessoais de confidencialidade. Idêntico procedimento também se aplica

a terceiros que, devido a uma relação de negócios com o licenciado – fornecedor de componentes, por exemplo –, têm possibilidade de acesso à informação confidencial.

PAGAMENTOS

Inicialmente cabe diferenciar os pagamentos devidos pelo fornecimento da informação daqueles derivados da assistência técnica prestada.

Pela informação. Os pagamentos contratuais pela informação técnico-produtiva podem se efetivar das mais diversas formas. Logicamente, podem se limitar a um preço fixo pagável de uma única vez ou em parcelas. Também podem ter valor inicial fixo, único ou em parcelas, seguindo-se taxas (*royalties*[101]), direta ou indiretamente, relacionadas à produção ou a vendas; ou podem se restringir a estas mesmas taxas.

Preço fixo deve, conforme pressupõe os princípios da Economia, ser calculado com base nos custos de produção do conhecimento. Pelo menos no mercado intangível do conhecimento técnico-produtivo, outra hipótese é mais provável, tendo por base de cálculo o mercado que será ocupado pelo licenciado que, em princípio, era detido de fato ou potencialmente pelo licenciante. Sendo assim, a base de cálculo é a capacidade de produção do licenciado ou seu potencial de venda,[102] ou seja, o valor contratual é função do potencial do mercado – em outras palavras, de fato está se comprando o mercado. A fórmula a seguir é uma das maneiras de definir esse preço fixo:

$$T_{vd} = \frac{P_{cont.}}{C_{inst} \times P_{int} \times V_{dir.}},$$

sendo:
T_{vd} = taxa percentual incidente sobre o potencial máximo de vendas
P_{cont} = preço fixo contratado a ser pago
C_{inst} = capacidade instalada de produção
P_{int} = preço unitário do produto no mercado internacional
V_{dir} = vigência dos direitos/contratual

---

[101] Embora o termo *royalty* seja usado amplamente, do ponto de vista técnico-legal essa forma de pagamento – que pode ser um preço fixo –, é devida por uso de direitos reconhecidos pela sociedade.

[102] O potencial de vendas é entendido sem qualquer restrição devido à baixa capacidade comercial do licenciado, isto é, reverte-se à situação de capacidade instalada.

Apesar de o preço fixo ser vantajoso para o licenciante, pois independe das flutuações e de quaisquer outros percalços, este não deve buscar estabelecer um preço fixo contratado excessivamente elevado – correspondente a uma taxa sobre as vendas potenciais igualmente excessivo –, pois isto poderia inviabilizar o negócio do licenciado e, dessa maneira, afastar eventuais e futuros pretendentes de licença. Esse preço, e conseqüentemente a taxa, devem ser os mais altos possíveis a fim de favorecer o licenciante, mas não tão elevados a ponto de prejudicar seus futuros negócios. Enfim, a racionalidade econômica impede negociações absurdas.

Valor inicial + taxas é outra forma de remuneração. Requerer um valor inicial, também denominado preço de divulgação, tem por finalidade obter uma garantia por parte do licenciado de que há, de fato, um efetivo interesse de sua parte e uma capacidade de investir, além de pressionar para que este comece a operar o mais rapidamente possível a fim de recuperar seus gastos. Também pode haver um pagamento inicial antes mesmo do contrato negociado, sendo devolvido caso não se concretize a licença, mas essa forma é mais rara. Em alguns casos, o pagamento inicial pode ser negociado como um adiantamento dos pagamentos devidos à incidência das taxas sobre as vendas ou outras bases de cálculo.

Taxas incidem sobre as mais diferentes bases, embora seja predominante adotar-se as vendas líquidas (preço de venda incluindo dedução de impostos indiretos de indústria e comércio, fretes e embalagens). Entende-se como outras bases os lucros, um valor fixo por unidade produzida ou vendida etc. O predomínio de incidência sobre as vendas deve-se à maior facilidade de controle por parte do licenciante que, em muitos casos, requer contabilidade específica relacionada ao produto a fim de facilitar seu controle. Além disso, dependendo do alcance das vendas – se de bastante impacto ou não – do produto licenciado, o uso de taxas tende, então, a elevar bastante a remuneração final do licenciado; porém, há também vantagem para o licenciado, pois inicialmente seus gastos são menores sem os adiantamentos ao licenciante e, no transcorrer do contrato, os efeitos das oscilações de demanda não elevam seus custos, refletindo-se em menores valores pagos ao licenciante.

Os valores dessas taxas, no caso brasileiro, devido à dedutibilidade fiscal, não devem ultrapassar os 5% (cinco por cento) das vendas líquidas, senão ficariam muito onerosos para o licenciado.

Assistência técnica é o nome dado aos serviços prestados pelo licenciante para facilitar a absorção da informação pelo licenciado ou para resolver algum problema de produção. Pode ter ou não seu valor embutido nas formas de pagamento anteriormente mencionadas. Se for calculada em separado, o usual é o pagamento corresponder à reposição do salário do técnico, acrescido de suas diárias quando fora de sede, ou de pequeno acréscimo quando em sua própria fábrica atendendo aos técnicos do licenciado. Finalmente, com o intuito de evitar que o licenciado requeira de maneira excessiva a prestação da assistência técnica, a prática recomenda que se estabeleça contratualmente um limite de homens/hora por períodos definidos.

Pelos serviços. Os contratos de prestação de serviços, em geral, têm seus valores calculados na base *cost-plus-fee*, sendo assim de fácil avaliação para o licenciado e para o licenciante.

Vigência

O prazo máximo de vigência, em princípio, é dado pelo tempo de proteção do objeto contratual. Todavia, os segredos de negócio e os contratos de serviços são regidos por outras regras. Assim, deve-se considerar as seguintes hipóteses de vigência contratual:[104]

- patente de invenção – máximo de 20 (vinte) anos, contados da data do pedido da patente;
- patente de modelo de utilidade – máximo de 15 (quinze) anos, contados da data do pedido da patente;
- segredo de negócio – perante a legislação fiscal, é recomendável não ultrapassar a 5 (cinco) anos, a contar da primeira data de pagamento contratual;
- serviços – de acordo com o prazo necessário à sua consecução.

Lei Aplicável

Quando o contrato se realiza entre partes brasileiras, a lei aplicável e o foro são do próprio país.

[104] Os objetos estão limitados àqueles que conferem proteção aos conhecimentos técnico-produtivos ou à prestação de serviços, não havendo referência a licenças de marca, de programa de computador, de desenho etc. Os prazos, no caso de patentes, são os de proteção conferidos pela Lei nº 9.279/96, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997.

Por razões óbvias, quando o contrato tem suas partes em países distintos, a lei aplicável é a do país onde será explorada a patente licenciada ou outros objetos licenciados da propriedade intelectual. Contudo, é prática bastante comum o licenciante estipular a lei de seu país, em especial quando este é norte-americano, mas ocorrendo alguma infração aos termos contratuais por parte do licenciado, quase que certamente os tribunais serão do país deste último e, conseqüentemente, será também aplicada sua própria legislação específica.

No caso de o objeto ser segredo de negócio, aplica-se também a lei do país em que o contrato é explorado, mas deve ser notado que não há, em nenhum país, leis federais que regulem esse objeto, definindo direitos e obrigações. Portanto, sobretudo nesse caso, a redação do contrato é de extrema relevância, pois a decisão judicial será proferida a partir de seus termos.

Arbitragem

No caso de contrato entre partes de distintos países, tem sido bastante utilizado o sistema de decisão arbitral, em geral cabendo a cada uma das partes nomear cada qual o seu árbitro e designar, em conjunto, um terceiro. No caso de segredo de negócio, por exemplo, a arbitragem é aconselhável. Entretanto, a legislação brasileira não permite a arbitragem quando a parte é uma entidade governamental.

FIOCRUZ E OS SERVIÇOS DE GESTÃO TECNOLÓGICA

Na década de 80, precisamente em 1986, a FIOCRUZ, compreendendo as transformações em curso na sociedade internacional e na brasileira em particular, visualizou a importância que estava assumindo a propriedade intelectual nas relações econômicas. Assim, no intuito de oferecer melhores condições de trabalho para seus pesquisadores e técnicos, maximizando resultados e reduzindo custos de pesquisas e desenvolvimento, bem como também visando zelar por seu patrimônio científico e tecnológico, criou um núcleo de gestão tecnológica.

FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PRESIDÊNCIA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO TECNOLÓGICA

Avenida Brasil nº 3465
Pavilhão Mourisco, salas 1, 5 e 6
21.045 Rio de Janeiro, RJ

Telefones: (21) 598-4305 e 280-0638
Fax: (21) 280-0638

A COORDENAÇÃO DE GESTÃO TECNOLÓGICA tem, hoje, uma equipe de técnicos capaz de prestar inúmeros serviços, dentre os quais assessoria a técnicos e pesquisadores da instituição no campo da propriedade intelectual em geral, especialmente quando relacionados aos temas tratados neste manual.

Serviços em Propriedade Industrial

Prevenção à perda de novidade por publicação de artigo técnico
Busca sobre o estado da técnica
"Quem é quem" na pesquisa mundial em um campo da técnica
Fornecimento de documentos de patente nacionais e de outros países
Redação de pedidos descritivos de patente
Processamento de pedidos de patente – nacional e de outros países
Registro de programas de computador
Assessoria na negociação de transferência de material biológico
Assessoria na negociação de transferência de tecnologia
Elaboração de contratos de confidencialidade
Elaboração de contratos de fornecimento de material biológico
Elaboração de contratos de transferência de tecnologia
Outros serviços correlatos

Além dos serviços descritos em destaque, a Coordenação de Gestão Tecnológica também assessora as unidades da Fiocruz e seus técnicos em outras atividades correlatas, tais como a orientação na escolha de eventuais parceiros tecnológicos, a oferta de tecnologia desenvolvida pela instituição, a escolha e seleção de eventuais licenciados dessa tecnologia etc.

Oferta de tecnologia. Monitorando os resultados de pesquisa e desenvolvimento na Fiocruz, objetivando sua divulgação e uso pelo parque produtivo interno ou no resto do mundo, foram identificados os produtos e processos com potencial de industrialização e comercialização que estão relacionados e divulgados na seguinte publicação:

Capacitação Tecnológica da Fiocruz
Catálogo de Produtos e Processos

Cópias dela devem ser solicitadas diretamente à Coordenação de Gestão Tecnológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A relação bibliográfica selecionada, que certamente não esgota a temática desta publicação, está constituída pelas seguintes obras:

- utilizadas em temas específicos, quando mencionadas em notas de fim de página;
- consideradas básicas em relação à matéria abordada; e
- recomendadas à leitura.

AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (ATCC). *ATCC Guide to Packaging and Shipping of Biological Materials.* American Type Collection Culture. EUA, set. 1994.

BENJAMIM, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. *Magia e Técnica: arte e política.* São Paulo: Brasiliense, 1985.

BERKS, A. H. Patent information in biotechnology. *Tibtech,* 12, Elsevier Science Ltd., set. 1994.

BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la Aplicación del Convenio de Paris Para la Protección de la Propriedad Industrial.* Suíça: Onficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propriedad Intelectual (BIRPI, atual OMPI), 1969.

CHISUM, D. S. *Patents: a treatise on the law of patenteability, validity and infringement.* EUA: Matthew Bender, 1980. 5v.

CIPOLLA, C. M. *História Económica de la Europe Preindustrial.* Espanha: Alianza Editorial, 1981.

DI FRONZO, P. A Little Knowledge is a Dangerous Thing. *http://www.ipmag.com/difronzo.html.* Jun 1996.

FIGUEIRA BARBOSA, A. L. *Propriedade e Quase Propriedade no Comércio de Tecnologia.* Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 1978.

Figueira Barbosa, A. L. *Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual.* Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999.

Gandelman, S. R. D. *Direitos Autorais e Conexos; Direitos de Personalidade; Normas Reguladoras; Aspectos Conflitantes; A Nova Constituição.* Documento interno do Escritório Dain Gandelman Werkerheimer Advogados Associados. Rio de Janeiro, 1988.

Goldscheider, R. *Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations – the Forms and Substance of Licensing.* EUA, Clark Boardman and Chapman Co., Ltd., 1978.

Jaenichen, H-R. *The Patentability ob Biotechnological Inventions, Chemical Compounds, Pharmaceutical Compositions, Plants and Animals in the European Patent Office and Some Aspects of the Grant of Compulsory Licenses.* Documento interno do Escritório Vossius & Partners. Munique, 1994.

Lançon, P. Recent Legal Developments in Patents for Biotechnological Inventions. In: Seminário 'Recent Legal Developments in Biotechnology', 25 out. 1989, Paris.

McGarey, B. M. *UBMTA Federal Register Material.* EUA: Dept. of Health and Human Services. Office of Technology Transfer, 18 fev. 1995.

McGarey, B. M. *The New Biologist*, 2 (6):495-497, 1990a.

McGarey, B. M. *Science*, 248:952-957, 1990b.

Neuemmeyer, F. Legal protection in scientific discoveries. *Industrial Property.* Genebra, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Nações Unidas, nov. 1975.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). La información técnica contenida en los documentos de patentes: la clasificación internacional de patentes. In: Seminário de Introdução aos Aspectos Gerais da Propriedade Industrial, set. 1982, Genebra.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). *Informação de Patente e Documentação*, Genebra, Padrões – ST. 9., 1989.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). *International Patent Classification: General Information*, Genebra, 1990.

Penrose, E. T. *La Economia del Sistema Internacional de Patentes.* México: Siglo Veinteuno., 1974.

Percy, K. Patent protection for biotechnological inventions – A review of european and US practice. *World Patent Information*, 12 (3), 1990.

Pretnar, B. Patent application as an information source for managing exports in less developed countries. *World Patent Information*, 12 (4), 1990.

PRETNAR, S. Industrial property and the social system. *Industrial Property*. Genebra, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Nações Unidas, abr. 1981.

RÉMOND, A. Current trends in patenting biotechnological inventions before the european patent office. *World Patent Information*, 11 (2), 1989.

STEWART, R. C. Disclosure requirements for US patent applications related to genetic engineering and biotechnology. Documento interno do Escritório Birch, Stewart, Kolasch & Birc. EUA, Virgínia, s.d.

STRAUS, J. Industrial property protection of biotechnological inventions. In: COMITÊ DE PERITOS EM INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS, nov. 1985, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Nações Unidas, Genebra.

TARRAGÔ, P. S. *As Negociações sobre Propriedade Intelectual na Rodada Uruguai: possíveis conseqüências comerciais e tecnológicas*. (Tese) In: CURSO DE ALTOS ESTUDOS DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, XXVI, jan. 1993, Brasília.

UNCTAD. *La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo*. In: CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O COMÉRCIO E O DESENVOLVIMENTO, 1975, Nações Unidas, Genebra.

ANEXOS

ANEXO 1.1.

PRINCIPAIS TRATADOS INTERNACIONAIS, com ênfase em Patente

1. Convenção de Paris

Sendo a propriedade industrial um dos pilares da modernidade, é compreensível que a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), ou simplesmente Convenção de Paris, seja o mais antigo acordo econômico internacional vigente, havendo sido firmada por 11 países,[104] inclusive o Brasil, em 1883. Entretanto, a evolução internacional das relações econômicas entre os países exigiu constantes revisões nos termos da CUP para adaptação e aperfeiçoamento perante as novas condições.

A propriedade industrial é a matéria objeto dessa convenção multilateral. Em seu último texto revisto, 1968, a CUP contém 12 artigos substantivos, sendo os demais de ordem administrativa, regulando as relações internacionais para as patentes – de invenção, modelo de utilidade, introdução, desenho etc. –, marcas – de indústria, comércio, serviços, coletivas, notórias etc. –, indicações de procedência e a de proteção à concorrência desleal. Os países signatários da Convenção formam a União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Desde o ano de início de sua vigência, a CUP Paris teve as seguintes revisões: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934),

---

[104] Bélgica, Brasil, Espanha, El Salvador, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Sérvia e Suíça.

Lisboa (1958) e Estocolmo (1968).[105] O texto da Convenção permite aos países não aceitarem as revisões cujas disposições não sejam de suas concordâncias, ocasionando complexos procedimentos para a operacionalidade do sistema internacional da propriedade industrial. Na atualidade, o Acordo TRIPS, que por suas características é aceito por quase todos os países – exceto os não membros da Organização Mundial do Comércio, basicamente alguns países socialistas –, requer que os mesmos adotem o último texto da revisão de Estocolmo.

Os artigos substantivos têm diversos caracteres: os mandatários, por deverem ser obrigatoriamente respeitados pelas leis nacionais; os requeridos de regulação pelas leis nacionais; os recomendáveis aos países de legislarem a respeito; e outros. Alguns desses artigos tratam de todos os institutos da propriedade industrial, outros são exclusivos de patentes, ou marcas etc. São três os artigos mandatários: a independência dos privilégios nacionais, o trato igual aos nacionais e a prioridade unionista.

- *Independência dos privilégios.* Esta disposição afirma que quaisquer privilégios – patentes, marcas etc. – somente têm seus direitos reconhecidos no território dos países concedentes. Dessa maneira, não há patente internacional, sendo necessário que a invenção seja reconhecida em cada país membro da Convenção para ter os direitos daquele país conferidos ao depositante (o inventor ou quem dele deriva seus direitos).
- *Trato igual.* Ao não residente de um país deverá ser reconhecido os mesmos direitos e obrigações, incluindo idênticos procedimentos para processar os pedidos de privilégios daqueles concedidos aos residentes desse mesmo país. O dispositivo é comum em tratados econômicos internacionais.
- *Prioridade unionista.* Este direito é considerado como a própria razão de ser da Convenção, por ser a única disposição capaz de criar um 'sistema'. O direito de prioridade confere a um requerente de privilégio em um país membro da União – denominado país de origem –, a prioridade para obter a concessão daquele privilégio, sobre qualquer outro depositante que haja efetuado, em outro país da União, o depósito de pedido de patente sobre a mesma matéria em data posterior à do depósito no país de origem. O direito de prioridade é de um ano para patentes de invenção e modelos de utilidade, e de seis meses para os demais privilégios.

---

[105] Em 1980 foi iniciada uma conferência de revisão, em Genebra, que por falta de acordo ficou inconclusa. Alguns dos principais pontos controversos seriam depois resolvidos pelo acordo TRIPS.

O Artigo 5A. Desde as primeiras conferências para se obter o texto original da Convenção, este tem sido o dispositivo mais sujeito a controvérsias e debates. Referindo-se a patentes, ele trata da regulação de abusos de direitos dos titulares, possibilitando aos países tomarem medidas legislativas próprias para os coibir, sendo citada exemplificada e especificamente a falta de uso local da invenção patenteada, ou seja, a ausência de industrialização da patente no país. Ocorrendo a inação, medida adotada universalmente é a licença compulsória regulada pelas leis nacionais de propriedade industrial,[106] em que a autoridade responsável pode conceder o direito de usar a invenção a terceiros que a requeiram, sendo o titular, em contrapartida, remunerado.

Apesar da obrigatoriedade de produzir localmente ser a única justificativa para um país conceder direitos de monopólio a terceiros, oriundos de outros países, tem havido pressões internacionais localizadas para evitar a licença compulsória por falta de uso. Em geral, o argumento é de que não havendo economicidade local para a industrialização, esta pode ser substituída pela importação.[107] Nos foros internacionais, a defesa dessa posição está sendo liderada pela indústria farmacêutica internacional.

Consenso e homogeneidade. Os breves comentários antecedentes esclarecem sobre a falta de homogeneidade das leis nacionais em pontos relevantes, alguns dos quais viriam a ser posteriormente regulados no acordo Trips. Por exemplo, há seis formas processuais distintas para a concessão de uma patente. Em um extremo, está a maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento que, para efeitos de concessão, avaliam a novidade do pedido de patente – o estado da técnica – por meio dos mais diferentes canais de informação disponíveis, sobretudo aquela contida em patentes de outros países; no outro extremo, há países que simplesmente concedem a

[106] Os EUA não usam este dispositivo, justificando que o direito é 'natural' ao inventor e, portanto, não deve ser limitado pela lei. Entretanto, na legislação de abuso de poder econômico, aceitam a hipótese de abuso econômico e, dessa maneira, podem também conceder licença obrigatória sem remuneração, ao invés, por exemplo, de indenização à parte lesada.

[107] O argumento pressupõe que o empresário, pretendente a proceder a industrialização e realizar o investimento, não tem capacidade de avaliação do negócio e, assim, cabe à sociedade – ao Estado em última instância, evitar que o empresário assuma os riscos da sua inovação. Certamente, a argumentação se aplica mais à economia planificada do que à de mercado. Recentemente, o México inseriu o princípio da importação como idêntico à produção local; e, aqui no país, há uma corrente no Congresso defensora desta posição. Essa hipótese apareceu, pela primeira vez, no texto do relator senador Fernando Bezerra, atual presidente da Confederação Nacional de Comércio.

proteção sem qualquer exame de substância, deixando que terceiros se julguem prejudicados quanto à possibilidade de recorrerem da concessão.[108] Além disso, apesar dos termos das leis nacionais, é óbvio que o exame diferido em um país em desenvolvimento tende a ser qualitativamente inferior ao elaborado nos já desenvolvidos.

Apesar de tudo, há certos consensos que, apesar de não definidos nos acordos intergovernamentais, tendem a conferir certa organicidade e homogeneidade entre os sistemas nacionais de patente e configuram o 'sistema' internacional. Dessa maneira, a CUP jamais conseguiu definir o que seja uma patente (seus direitos e obrigações) ou estipulou os requisitos necessários a sua concessão; porém, o requisito da novidade, da aplicabilidade industrial e da atividade inventiva são adotados internacionalmente. A própria existência da proteção patentária demonstra a importância da influência do consenso para conferir relativa homogeneidade sistêmica, ainda que os direitos e obrigações dos privilégios nacionais possam, eventualmente, ser distintos na margem.

2. Tratado de Cooperação em Matéria de Patente

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (Patent Cooperation Treaty – PCT) é um acordo multilateral firmado em 1970 na cidade de Washington, EUA, tendo entrado em vigor, com 11 países como membros,[109] em 24 de janeiro de 1978. É, provavelmente, o primeiro passo entre os países para buscar certa homogeneização e pretender dar origem a um efetivo sistema internacional de patentes. Todavia, para o alcance desse sistema, o PCT está ainda muito distante.

Basicamente, ele possibilita o depósito de um único pedido em uma autoridade nacional – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, por exemplo –, ou uma organização internacional designada pelos países membros do PCT – o Escritório de Patente Europeu –, tendo efeito para tramitar em países membros selecionados pelo depositante. Desse modo, facilita-se ao inventor, pois permite que se evite inicialmente o depósito em cada país, reduzindo-se, a curto prazo, o dispêndio de trabalho e de recursos financeiros.

---

[108] A França, por exemplo, não procedia a qualquer exame de substância até 1975, quando então passou a adotar o exame diferido.

[109] Alemanha, Chade, Congo, Gabão, Madagascar, Malawi, República dos Camarões, República Central Africana, Senegal, Suíça e Togo. O Brasil aderiu em 9 de abril de 1978.

As duas fases. Dado o procedimento do depósito internacional, a obtenção de uma patente via PCT pode ser subdividida em duas fases:

- internacional;
- nacional.

Internacional. Esta fase tem início a partir do depósito, seguindo-se a etapa de busca internacional, efetuada por uma instituição denominada Autoridade Internacional de Busca, constituída por algumas autoridades nacionais designadas pelos países membros,[110] cuja atribuição é avaliar a novidade perante o estado das artes no plano mundial bem como a aplicabilidade industrial e a atividade inventiva. Para ocupar essa posição, a entidade deve possuir documentação mínima, em geral compreendendo documentos de patentes dos principais países industrializados desde 1920, além de uma literatura selecionada de documentos não relacionados a patentes.

A terceira etapa da fase internacional é a publicação do pedido, que deve ser efetivada até 18 (dezoito) meses após a data de prioridade. Consiste de uma folha de rosto que identifica o inventor, o titular, a classificação internacional do invento, as datas relevantes, o número da publicação internacional, um resumo do relatório descritivo e desenhos (se for o caso), o relatório descritivo e as reivindicações, inclusive com emendas, se houver, e o relatório da busca internacional.

Finalmente, a quarta e última etapa, que tem caráter duplamente opcional, é o Exame Preliminar Internacional. A primeira opção é feita pelo país membro, que indica se deseja ou não receber tal exame; a segunda opção permite ao país receptor usar ou não o exame para fins de decidir sobre a concessão.

Nacional. Cumprida a fase internacional, as autoridades nacionais designadas pelos requerentes dos pedidos de patente começam então a processá-lo, examinando-o quanto ao mérito, se for o caso, e decidindo pela concessão ou indeferimento do mesmo.

Dessa forma, o PCT atende a alguns objetivos: agiliza a tramitação dos pedidos em diversos países, proporciona melhores dados para avaliação pelos países em desenvolvimento, reforça e tende a homogeneizar os sistemas nacionais de patentes etc.

---

[110] Desde 1993, as seguintes autoridades nacionais em patentes atuam também como Autoridades de Busca Internacional: Austrália, Áustria, EUA, Japão, Reino Unido, Rússia, Suécia e o Escritório Europeu de Patente. Estas autoridades são qualificadas por possuírem bancos de patentes, acervo bibliográfico, pessoal qualificado etc.

3. Classificação Internacional de Patentes

O Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional de Patentes foi firmado em 1971, nessa cidade, tendo atualmente cerca de 43 países membros, dos quais os países em desenvolvimento não chegam a ser nem em número de seis, estando entre eles o Brasil. Descrição mais detalhada sobre esse acordo e seu funcionamento podem ser encontrados no Capítulo 3 deste manual.

4. Aspectos Comerciais Relacionados a Direitos de Propriedade Intelectual: o Trips[111]

Antecedentes. As crises internacionais refletem-se de maneira acentuada sobre os fluxos de comércio exterior, reduzindo o intercâmbio entre os países. No sentido de reativar esses fluxos, desde a década de 70, houve e ainda há um forte movimento dos países para reformular as regras de comércio exterior. Conforme seria esperado, o foro para essas negociações multilaterais foi o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Trade and Tariffs – Gatt), organismo das Nações Unidas com atribuições no comércio exterior. Ele era limitado às relações comerciais, desde a sua criação, na segunda metade dos anos 40; entretanto, durante as negociações para reduções tarifárias da denominada Rodada de Tóquio (1973-1979), foram dados os primeiros passos para a inclusão de temas relacionados a rubricas de outras balanças de comércio exterior – capitais e serviços –, sob forte pressão e liderança dos EUA. Este país trouxe, então, ao debate, a questão de contrafação de bens.

A crise do balanço comercial dos EUA, em meados dos anos 80, aumentou a pressão desse país para a reformulação das regras do jogo das relações econômicas internacionais. Em 1984, os ministros de relações exteriores reuniram-se em Punta del Este, Uruguai, e por intermédio de uma declaração ministerial deram início a mais uma fase de negociações multilaterais sobre comércio exterior, que ficaria conhecida como Rodada Uruguai, abrangendo temas até então fora das negociações no âmbito do Gatt. Dentre esses temas, encontrava-se os 'Aspectos Comerciais Relacionados a Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo a Contrafação de Bens', que desde o início recebeu forte oposição dos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, com repercussões durante toda a rodada.

---

[111] Para um excelente estudo desse Acordo, incluindo os antecedentes e comentários à fase de negociação dele, vide: Tarragô (1993).

O Trips. A Rodada Uruguai foi uma das mais longas negociações multilaterais sobre comércio, encerrando-se em 15 de dezembro de 1993, sendo a respectiva ata final assinada em Marrakech em 12 de abril de 1994, tendo como principal resultado a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em substituição ao Gatt. Os inúmeros acordos abrangeram as áreas de (i) acesso a mercados, (ii) agricultura, (iii) têxteis, (iv) serviços, (v) propriedade intelectual – Trips –, e (vi) aspectos institucionais. Aqui no Brasil, o Trips entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1995.

O Acordo Trips abrangeu amplamente os institutos de proteção da propriedade intelectual – marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes e topografias de circuitos integrados –, além de buscar regular práticas de concorrência desleal relativas a proteção de informações confidenciais e a contratos de licenças e, ainda, regular sobre normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Os termos acordados pelo Trips devem ser entendidos como adicionais – *plus* – às Convenções de Paris e Berna (direito autoral), no sentido de que as reforça ao obrigar seus membros a adotarem os textos de suas últimas revisões, a tornar mandatárias inúmeras de suas disposições ou a acrescentar e melhor explicitar suas regras.[112]

No campo das patentes, destacam-se as seguintes normas mandatárias aos países signatários:

- conceder proteção em todos os campos da técnica, exceto quando contrários à ordem pública, à moral etc., ou quando compreendem métodos aplicáveis ao campo da saúde ou sendo plantas e animais a matéria de proteção (art. 27);
- adoção dos direitos de excluir terceiros dos atos de fabricar, usar e vender, dentre outros correlatos (art. 28);
- divulgação da matéria para a qual se requer a proteção, incluindo o melhor modo de praticar a invenção (art. 29);
- exceções aos direitos conferidos – a exaustão de direitos, por exemplo (art. 30);
- outro uso sem autorização do titular, especialmente a aplicação de licença compulsória para sanar abusos de direitos com destaque à falta de uso e práticas de poder econômico, ou para possibilitar o uso de uma patente dependente (art. 31);
- nulidade/caducidade sujeita a recurso judicial (art. 32);
- vigência da proteção, a contar da data do pedido, não inferior a 20 (vinte) anos (art. 33);

---

[112] Tarragó, op. cit., p.94.

- a reversão do ônus da prova em processos cíveis de infração de direitos quando a patente é de processo para a obtenção de um produto, cabendo ao réu provar em contrário (art. 34).

ANEXO 2.1.

FORMAS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL
Propriedade Industrial, Direito Autoral e Outras: Idéia e Forma

AS DIVERSAS PROTEÇÕES AO TRABALHO INTELECTUAL

A propriedade do intangível. O trabalho intelectual produz bens intangíveis que, posteriormente, podem ou não se objetivarem em mercadorias tangíveis. Mas o trabalho intelectual se apresenta sob diversas formas que, para facilidade de análise, deve ser dividido em duas formas idealizadas, puras:

- não diretamente relacionado com a vida econômica;
- precipuamente destinado à produção econômica da modernidade.

Ora, como o processo histórico tem se caracterizado pela contínua e persistente apropriação do econômico sobre as demais atividades de nossas vidas, essa divisão meramente teórica era, há séculos passados, mais clara e transparente do que em nossa época.

No primeiro tipo de trabalho intelectual, a produção científica e artística é o melhor exemplo. Quando em estado 'puro', os resultados obtidos pela comercialização dos frutos desse trabalho não proporcionam os mesmos efeitos para o produtor, isto é, por maiores que sejam os ganhos, estes não possibilitam que a produção posterior siga aumentando indefinidamente. Um cientista, ao efetuar uma descoberta, pode e deve ter ganhos em sua divulgação, mas esses novos recursos em muito pouco criam potencialidades para novas e incessantes descobertas. Da mesma maneira, o dançarino, o escultor e o pintor não conseguem reproduzir-se a si mesmos, possibilitando aumentar suas produções. Evidentemente que recentes formas artísticas, facilitadas pelo aparecimento de novas tecnologias, alteram substancialmente a situação – como é o caso do cinema, da televisão, da serigrafia, da fotografia, do videolaser etc. –, assemelhando-a às formas industrializadas de produção. Mas, ainda assim, a produção científica e artística guarda em si um caráter de individualidade, inexistente nas relações da produção do trabalho industrializado.

No segundo tipo, trata-se de um trabalho destinado à produção econômica de mercadorias. Nesse caso, após cada produção comercializada em mercado, os lucros obtidos são, em sua maior parte, reinvestidos na produção de novas mercadorias. Assim, mantidas as demais condições constantes, é possível produzir-se sempre mais e mais. A freqüente e persistente busca em aumentar as máquinas e equipamentos em relação ao trabalho humano eleva a produtividade e, por conseqüência, a produção final e, ainda, os novos ciclos de produção com reinvestimentos crescentes, em uma progressão geométrica.

Ora, em ambos os tipos de trabalho, a modernidade reconheceu a necessidade de conferir proteção proprietária aos resultados do trabalho intelectual. No primeiro tipo, caso uma obra artística pudesse ser copiada por terceiros, os verdadeiros autores não teriam incentivos nem condições para prosseguir; no segundo tipo de trabalho, os reinvestimentos seriam substancialmente reduzidos, seriam desincentivados os ganhos de produtividade proporcionados pelas novas tecnologias.

Propriedade Intelectual. O trabalho intelectual, desde o século XV, nas origens do Capitalismo, mereceu a proteção proprietária conferida por diversos institutos jurídicos que compõem o campo da Propriedade Intelectual. Inicialmente, em 1474, na cidade de Veneza, foi criada a proteção das invenções para fins econômicos através do instituto das patentes; antes do fim do século, na Inglaterra, era protegida a reprodução das obras científicas e literárias, devido à criação da imprensa por Gutemberg. Posteriormente, surgiram as marcas modernas destinadas à identificação das mercadorias, o desenho industrial que lhes confere estética diferenciadora, a reprodução musical em rolos, fitas, discos etc.; a reprodução de trabalhos pictóricos pela serigrafia, a fotografia, a impressão gráfica etc.; a nova linguagem digital reproduzindo criações e informações de outras linguagens; enfim, uma infinidade de novas formas que requeriam a proteção.

Propriedade Industrial. Quando o trabalho intelectual é diretamente relacionado e destinado à produção econômica, a proteção é conferida pela Propriedade Industrial, protegendo as invenções na esfera da produção – a patente de invenção e de modelo de utilidade – e todas as demais formas criativas para facilitar e agilizar a comercialização das mercadorias – as marcas, o desenho industrial etc.

Direito Autoral. As criações científicas, literárias e artísticas têm proteção pelo Direito de Autor e em países anglófilos pelo *Copyright*, leis bastante similares embora não idênticas.

Há proteções recentes que se baseiam em princípios do Direito Autoral ou *Copyright*, muito embora tenham o trabalho intelectual voltado diretamente para a face econômica, requerendo assim legislações adaptadas e específicas – os programas de computador e os semicondutores, por exemplo.

Idéia e forma. A Propriedade Intelectual confere proteção, conforme o caso, à idéia ou à forma da mercadoria. Assim, as invenções são as 'únicas' criações do trabalho intelectual em que a proteção é conferida à idéia; todas as demais proteções recaem unicamente sobre a forma. No caso de uma descoberta científica, por exemplo, a idéia é um bem livre à disposição da sociedade; entretanto, a forma representativa da idéia – o livro, o artigo, o vídeo etc. – é protegida. Na pintura, todos os artistas estão livres para pintarem as suas madonas, mas a forma de cada uma delas pertence ao seu autor. Em resumo, isso significa que as invenções definem a criação de novas idéias, enquanto os demais resultados do trabalho intelectual expressam tão-somente formas originais de idéias conhecidas.

Resumindo, a proteção da idéia é exclusiva da esfera da produção, enquanto a proteção das formas se restringem à comercialização. Em outras palavras, na proteção das idéias por meio da patente de invenção e/ou modelo de utilidade são inerentes à concessão desses privilégios somente os direitos de produção, enquanto as formas se protegem por meio de marcas, patentes de desenho, direito autoral ou *copyright* e leis *sui generis* – programas de computador e topografias de semicondutores, por exemplo –, com base nos princípios do direito autoral ou *copyright,* sendo inerentes às concessões desses privilégios os direitos de comercialização.

ANEXO 2.2.

INVENTOS E RELAÇÕES DE TRABALHO

Os inventos e aperfeiçoamentos em geral, ocorridos na vigência de contrato de trabalho ou prestação de serviços, são regulados, aqui neste País, pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, vigente a partir de 14 de maio de 1997. Em suas disposições, esse código, diferentemente do anterior, refere-se unicamente às criações que sejam patentes de invenção ou modelo de utilidade. Assim sendo, há sérias dúvidas se a nova disposição regularia também outras formas de criações industriais, inclusive idéias patenteáveis sem pedido de proteção. Transcreve-se, a seguir, a nova regulação.

"LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

CAPÍTULO XIV
Da invenção e do modelo de utilidade
realizado por empregado ou prestador de serviço

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 1º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor do invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91. A propriedade da invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

> *§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.*
>
> *§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.*
>
> *§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.*
>
> *§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.*

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do artigo 88, será assegurada ao inventor, na forma e nas condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo."

ANEXO 2.3.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 294/96 – PR de 20 de agosto de 1996.

O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz,
no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

1.0 - PROPÓSITO

Estabelecer procedimentos em relação a direitos de propriedade industrial e demais direitos de propriedade sobre invenções ou aperfeiçoamentos passíveis de comercialização, resultante de atividades realizadas na FIOCRUZ.

2.0 - OBJETIVO

Proteger o patrimônio científico e tecnológico, estimular o processo inovador e possibilitar o retorno do investimento para fortalecer e ampliar a capacitação tecnológica da FIOCRUZ.

3.0 - RESOLUÇÕES

3.1 - As invenções ou aperfeiçoamentos suscetíveis de patenteamento, resultantes de atividades realizadas na FIOCRUZ, em suas Unidades e respectivos departamentos, Laboratórios e demais instalações, pertencerão à FIOCRUZ.

3.2 - As invenções ou aperfeiçoamentos resultantes de atividades financiadas exclusivamente pela FIOCRUZ e desenvolvidas exclusivamente em suas instalações serão de propriedade exclusiva da FIOCRUZ, independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor.

3.3 - Nos casos em que o inventor tenha desenvolvido a invenção ou aperfeiçoamento parcialmente fora da FIOCRUZ, mas também utilizando recursos e instalações da mesma, estes pertencerão a ambos, devendo ser firmado um acordo entre as partes, estabelecendo e regulando os direitos de propriedade e as condições de exploração dos referidos invenção ou aperfeiçoamento.

3.4 - No caso de invenções ou aperfeiçoamentos resultantes de pesquisas financiadas ou realizadas em conjunto com outras entidades jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, figurarão como

depositantes a FIOCRUZ e as outras partes, sendo a divisão dos direitos de propriedade e as condições da exploração estabelecidas em conformidade com o que dispuserem os contratos, acordos ou convênios firmados entre as partes para tal fim.

3.5 - No pedido de patente figurará sempre como depositante a FIOCRUZ e outros, quando for o caso, constando como inventores os autores da invenção ou aperfeiçoamento.

3.6 - Os responsáveis pela invenção ou aperfeiçoamento indicarão, oficialmente, os co-inventores que tenha efetivamente participado do processo inventivo.

3.7 - A elaboração, o depósito e o acompanhamento de pedidos de patente, junto ao Instituto Nacional da propriedade Industrial (INPI) e demais escritórios de propriedade industrial internacionais, serão realizadas pela Coordenação de Gestão Tecnológica da Assessoria de Planejamento Estratégico ASPLAN,[113] da FIOCRUZ.

3.8 - A decisão sobre a extensão da proteção da invenção ou aperfeiçoamento para outros países será tomada pela Coordenação de Gestão Tecnológica da ASPLAN em conjunto com a Presidência da FIOCRUZ e com os inventores.

3.9 - A Coordenação de Gestão Tecnológica da ASPLAN poderá contratar escritórios especializados em propriedade industrial, sempre que as exigências ou especificidades de suas atividades assim o requeiram.

3.10 - A Coordenação de Gestão Tecnológica da ASPLAN responsabilizar-se-á pelas despesas decorrentes do processamento de pedidos de patente da FIOCRUZ, observados, quando for o caso, os contratos, acordos ou convênios firmados com outras partes.

3.11 - À FIOCRUZ, através da Coordenação de Gestão Tecnológica da ASPLAN em conjunto com as Unidades envolvidas, caberá promover a exploração das tecnologias, de sua propriedade, observados os limites de sua co-participação.

PARÁGRAFO ÚNICO: A FIOCRUZ poderá produzir, vender, licenciar ou realizar qualquer tipo de acordo, convênio ou contrato com terceiros, visando à exploração das suas tecnologias, respeitadas, no que couber, as legislações e regulamentações referentes à Administração Pública Federal.

3.12 - A parte que couber à FIOCRUZ dos proventos obtidos pela exploração das suas tecnologias patenteadas será dividida da seguinte forma:

- 2/3 (dois terços) para a FIOCRUZ, a serem incorporados na conta de recursos Diretamente Arrecadados e aplicados, preferencialmente, no Departamento e/ou Laboratório responsável pela invenção, conforme proposta a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo da FIOCRUZ.
- 1/3 (um terço) a título de incentivo, para os inventores.

---

[113] A Coordenação de Gestão Tecnológica está, atualmente, vinculada à Presidência da FIOCRUZ.

PARÁGRAFO ÚNICO: O montante anual concedido a título de incentivo aos inventores ficará limitado, para cada inventor, a um valor máximo equivalente a 13 (treze) vezes o teto salarial do serviço público.

3.13 - Recomenda-se que os resultados dos projetos de pesquisa ou desenvolvimento realizados na Fiocruz, que possuam potencial de geração de novos produtos e/ou processos passíveis de comercialização, não sejam divulgados até que se tenha tomado todas as providências necessárias para garantir a proteção destes, nos termos da legislação vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO: À Direção da Unidade responsável pelos resultados acima referidos caberá garantir o sigilo dos mesmos, até que tenham sido tomadas as providências necessárias à proteção de tais resultados, anteriormente à divulgação, contando com a Coordenação de Gestão Tecnológica da Asplan para indicar tais providências. Caso seja necessário, poderá ser formado um comitê de especialistas para decidir sobre a conveniência de proteção ou divulgação.

3.14 - No caso de intercâmbio de pessoal, tanto da Fiocruz para outras instituições quanto destas para a Fiocruz, deverão ser firmados termos que estabeleçam condições de propriedade de resultados, sigilo, direitos de publicação, divulgação e utilização de tais resultados.

3.15 - No caso de envio de material relacionado às invenções, aperfeiçoamentos e *know-how*, da Fiocruz para outras instituições ou empresas, nacionais ou internacionais, este só poderá ser efetuado se for antecedido de termos que estabeleçam condições de propriedade de resultados, sigilo, direitos de publicação, divulgação e utilização de tais resultados, assinados pelos responsáveis das outras instituições que irão receber o referido material.

3.16 - Os termos a que se referem as cláusulas 3.14 e 3.15 acima, deverão ser elaborados pela Coordenação de Gestão Tecnológica da Asplan.

3.17 - Os contratos, convênios, acordos e conexos dos quais a Fiocruz faça parte, conterão, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras dos direitos de propriedade industrial, bem como dos demais direitos de propriedade, quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Coordenação de Gestão Tecnológica da Asplan deverá assessorar as Unidades da Fiocruz, analisando ou mesmo elaborando as cláusulas acima referidas.

4.0 - VIGÊNCIA

A presente Portaria tem vigência a partir da data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

(Ass.:) Dr. Carlos Médicis Morel

ANEXO 2.4.

INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS E CAPACITAÇÃO À REPETITIVIDADE

Relatório Descritivo e Depósito de Material Biológico

São reconhecidas as dificuldades de se repetir uma invenção biotecnológica que empregue a técnica do DNA, tendo como ponto de partida o relatório descritivo de uma patente ou de seu pedido. A complexidade da matéria de origem e da matéria biológica inventada e a ser protegida justifica a adoção de maiores cuidados na redação do relatório descritivo, buscando-se evitar exigências para novas informações possíveis de serem requeridas pela autoridade nacional competente. Contudo, ainda que esse relatório seja elaborado com atenção e cuidado, tem sido procedimento amplamente adotado pelas autoridades nacionais a exigência do depósito dos materiais biológicos, desde que o microorganismo ou este material não seja conhecido e facilmente acessível pelo público.

Relatório detalhado. Para que um relatório descritivo atenda à obrigatoriedade de capacitação, isto é, permitir a repetitividade da invenção por um técnico versado na matéria, é necessário que o inventor forneça uma cuidadosa descrição do material biológico, acompanhada de referências bibliográficas. Tal descrição deve, no caso apropriado, incluir os seguintes aspectos:

1- Uma revelação detalhada do processo de obtenção do plasmídeo, do vetor, da estrutura do DNA/RNA ou o microorganismo, englobando:

- uma identificação e informação sobre a fonte da cepa-mãe do microorganismo;
- as características metabólicas da cepa-mãe do microorganismo;
- condições de crescimento do microorganismo;
- no caso de plasmídeos híbridos conhecidos, descrição dos materiais de partida utilizados, identificados com referência a uma publicação, a um mapa de clivagem de restrição e/ou um número de acesso ao respectivo depósito;
- os números de acesso ao depósito de materiais biológicos conhecidos e acessíveis;
- procedimentos para a transferência do plasmídeo ou vetor para o hospedeiro, ressaltando particularmente quaisquer parâmetros críticos;
- procedimentos e materiais para a clivagem do DNA incluindo as enzimas de restrição usadas, condições de processo importantes para uma clivagem bem-sucedida, e identificação dos sítios de clivagem;

- procedimentos e condições para a síntese de fragmentos do DNA/RNA, incluindo endonucleases utilizadas e quaisquer sistemas automatizados envolvidos, condições de reação e técnicas de isolamento; e
- isolamento e técnicas de cultura para identificar e isolar o plasmídeo ou microorganismo recombinante final desejado.

2- Uma descrição dos plasmídeos, vetores, segmentos de DNA ou de RNA, ou microorganismos *per se,* incluindo:

- os nomes de identificação dos plasmídeos ou dos microorganismos;
- os números de acesso ao depósito e referências a publicações em relação a materiais conhecidos;
- o peso molecular dos fragmentos;
- a seqüência de nucleotídeos;
- a seqüência de marcadores genéticos conhecidos;
- mapas de clivagem de restrição para plasmídeos ou bacteriófagos.

3- Uma descrição de procedimentos para a expressão do produto final desejado, tal como uma proteína, incluindo:

- condições de crescimento necessárias a uma cultura e expressão adequadas;
- técnicas para o isolamento e teste de identificação do produto final; e
- uma descrição do produto final pelo nome, se conhecido, ou, se não for conhecido, pelo fornecimento de características físicas e/ou químicas que sejam suficientes para o seu reconhecimento.

Do depósito do material biológico. Para satisfazer a obrigatoriedade da capacitação, complementando o relatório descritivo, as autoridades nacionais de patente requerem que o material biológico compreendido pela invenção seja depositado em uma instituição designada. Tal depósito não é necessário caso o microorganismo ou o material biológico usado seja suficientemente conhecido e de fácil acessibilidade para o público. No entanto, se a cultura empregada for nova mas sua disponibilidade for complicada, será necessário depositar-se o material biológico, devido à impossibilidade de se repetir a invenção com base exclusiva no relatório descritivo.

O depósito de material biológico não deve ser efetuado mais tarde do que a data de depósito do pedido de patente, ou seja, isto deve der feito antes ou simultaneamente com o depósito do pedido de patente, devendo estar de acordo com as seguintes disposições:

1- o depositante deve efetuar o depósito de material biológico em instituição com recursos que garantam a permanência deste e de sua fácil acessibilidade ao público, caso a patente seja concedida. Isto, em condições que assegurem:

a) o acesso ao material biológico, durante a pendência do pedido de patente, àquele que obtiver permissão da autoridade competente (Procedimento adotado nos Estados Unidos, previsto nos dispositivos legais 37 CRF 1.14 e 35 USC 122);

b) após a concessão da patente, a remoção de todas as restrições quanto à acessibilidade ao material biológico depositado.

2- o depósito do material biológico deve ser referenciado no respectivo pedido de patente como tendo sido depositado, sendo fornecidos o número de depósito, nome e endereço da instituição depositária e a descrição taxonômica;

3- o depositante, ou seus representantes, devem permitir a disponibilidade do material biológico ao público através da instituição depositária. A permissão para tal pode ser, por exemplo, por uma Declaração do Depositante.

Todos os depositantes, seja uma companhia, universidade, instituição governamental ou outra instituição devem ter uma política de proteção de suas culturas, denominadas impropriamente de cultura patenteada (*patent culture*). Uma forma de se estabelecer tal proteção, por exemplo, é mediante cláusulas contratuais entre empregado e empregador ou entre inventor e contratador de serviços. Por isso mesmo, os depósitos devem ser feitos pelo proprietário da cultura como mais um meio de atestar o intento de se buscar proteção.

É responsabilidade do depositante informar à instituição depositária sobre a concessão da patente correspondente ao material biológico depositado, caso contrário, a instituição depositária não terá condições de tornar a cultura totalmente disponível ao público, como exigido pelo Tratado de Budapeste. Essa disponibilidade, de acordo com esse tratado, depende do país no qual tenha sido depositado o pedido de patente. Nos Estados Unidos, por exemplo, as culturas depositadas tornam-se disponíveis somente após a concessão da patente americana. No entanto, no caso de ter sido publicado um pedido de patente europeu, correspondente à cultura depositada, esta torna-se disponível sob certas condições após a data de publicação do pedido EP (pedido depositado na Repartição de Patentes Européia – EPO). Desse modo, como há variações de país para país, cada caso deve ser verificado de acordo com as regras daquele que estiver em questão.

As exigências feitas aos depositantes para a aceitação do depósito de material biológico, de acordo com o Tratado de Budapeste, são:

- designar a cepa;
- indicar se o depósito é uma mistura;

- fornecer detalhes necessários ao crescimento e teste de viabilidade e, no caso de se tratar de mistura, descrição dos componentes;
- fornecer informação sobre as propriedades que são ou possam apresentar perigo;
- estar de acordo com a não retirada do depósito durante o período de 30 anos, mesmo se o pedido de patente for abandonado;
- enviar a quantidade de frascos de amostra requerida pela International Depository Authority (IDA). No caso da American Type Culture Collection (ATCC – USA), são requeridos seis frascos de amostras congeladas ou liofilizadas (microorganismos contendo ou não plasmídeo), e para o depósito de células, plasmídeos, vetores não inseridos em hospedeiro e vírus, são requeridos 25 frascos. As culturas congeladas ou liofilizadas são as formas preferidas pelas instituições depositárias;
- pagar a taxa exigida, em uma só cota. Por exemplo, a ATCC cobra US$ 600,00 pelo armazenamento por 30 anos, US$ 360,00 para informar aos depositantes, durante esse período, sobre os requisitantes de amostra do material depositado e US$ 150,00 pelos testes de viabilidade (por exemplo, de plasmídeo e fago de DNA). Além dessas taxas, há outras opcionais, como a da expedição do número ATCC, extensão do termo de estocagem além dos 30 anos etc.

No caso de plasmídeo, tanto é possível depositar-se o plasmídeo *per se*, como o inserido em hospedeiro (tal como *E. coli*). Ambas as formas são aceitáveis e, geralmente, a escolha é ditada pela conveniência. As técnicas de inserção em ou remoção do hospedeiro normalmente são as convencionais e podem ser adequadamente descritas no pedido de patente. No entanto, se forem exigidas certas técnicas especiais, então pode ser necessário depositar ambas as formas.

Semelhantemente, no caso de depósito de microorganismos geneticamente engenheirados, se a cultura inicial estiver disponível ao público e se as etapas de modificação do microorganismo forem adequadamente descritas, de forma a possibilitar que um especialista no assunto possa executar a invenção descrita, é necessário apenas depositar o microorganismo geneticamente engenheirado final. No entanto, no caso de ser cultura inicial nova e que não esteja disponível ao público, é necessário tanto o depósito do organismo final como o do inicial. Normalmente, não é preciso fazer o depósito dos vários estágios intermediários, a menos que certas técnicas especiais sejam requeridas para, a partir do organismo inicial, se chegar ao microorganismo modificado final, ou seja, que tal rota não possa ser reproduzida somente com base no relatório descritivo do pedido de patente.

De acordo com o Tratado de Budapeste, se a cultura original for viável, o depósito é válido. No entanto, se for constatado que o material depositado é não-viável, não haverá depósito; assim, somente a partir do primeiro recebimento de um material viável é que será considerada a data de depósito.

Se o teste de viabilidade não tiver sido requisitado inicialmente pelo depositante, e o teste de viabilidade feito *a posteriori* for negativo, de acordo com o Tratado de Budapeste, é considerado como se não tivesse havido qualquer depósito. Isso, certamente, é um sério problema em relação ao procedimento do pedido de patente.

Se, no entanto, o teste de viabilidade tiver sido requisitado inicialmente e a cultura original for viável, mas, posteriormente, um outro teste de viabilidade feito pela IDA mostrar ser a cultura não-viável, o depositante tem o direito de substituir a cultura e de manter a data do depósito original, contanto que essa cultura seja substituída dentro dos três meses seguintes ao recebimento da notificação da não-viabilidade.

De acordo com procedimento adotado nos Estados Unidos, somente em condições muito especiais e acompanhado de comprovação de tratar-se do material depositado originalmente, é permitida a substituição de uma cultura não-viável ou de uma contaminada.

Também é uma peculiaridade dos procedimentos adotados nos Estados Unidos a necessidade de descrever o melhor modo de executar a invenção.[114] Por exemplo, quando é reivindicado um novo plasmídeo ou um fragmento de DNA/RNA, ou, ainda, um microorganismo transformado, deve ser revelado no pedido de patente os produtos considerados como melhores pelo depositante, na data do depósito do pedido de patente, assim como as condições para preparar ou usar os produtos, da mesma forma consideradas como melhores. Se a invenção incluir um processo para a expressão de determinado gen em um microorganismo recombinante para a produção de uma proteína, a descrição de técnicas-padrão de cultura utilizáveis no processo é considerada suficiente pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO). No entanto, se o inventor conhecer um parâmetro particular, tal como um meio específico, pH ou temperatura, que resulte em melhoramento significativo no rendimento da proteína, tal informação deve constar da descrição no pedido de patente.

O cumprimento da exigência de descrição do melhor modo de executar a invenção dificilmente é visualizada pelo examinador do USPTO, que realmente não tem condições de saber se o inventor está escondendo a sua

---

[114] A descrição do melhor modo tende a se universalizar, desde que foi recomendado pelo TRIPS. No Brasil, a Lei nº 9.279 já requer a adoção do melhor modo no relatório descritivo, se for o caso.

concretização preferida ou parâmetros críticos para praticar melhor a invenção. Por isso, raramente um depositante de pedido de patente recebe um parecer técnico negativo com base no não-cumprimento do melhor modo, desde que tenha sido descrito pelo menos um exemplo de praticar a invenção. Assim, normalmente os depositantes de pedidos de patente delineam um quadro onde são fornecidas informações para executar a invenção mas mantém certas condições ou elementos secretos.

Notas adicionais sobre o Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste para o Reconhecimento do Depósito de Microorganismos para Fins de Procedimento de Patente, ou simplesmente Tratado de Budapeste, estabelecido em 1977 e revisado em 1980, teve por finalidade harmonizar as diferentes requisitos exigidos pelos diversos países com relação ao depósito de material biológico para efeitos de solicitação de patente.

Na sua essência, o Tratado estabelece que os países contratantes reconheçam o depósito de material feito em qualquer Autoridade Depositária Internacional reconhecida (International Depository Authority – IDA). As condições para que uma instituição depositária consiga o *status* de IDA estão estabelecidas nos artigos 6, 7 e 8 do Tratado.

Segundo a Regra 9 das Regulamentações do Tratado de Budapeste, o material biológico depositado em uma IDA deve permanecer viável por um período de cinco anos após a mais recente retirada de amostra, fornecida a requisitante que a requeira e por pelo menos 30 anos da data de depósito e sob condições que garantam a acessibilidade do público ao material biológico durante a pendência do pedido de patente.

Nas Regulamentações do Tratado de Budapeste são estabelecidos os critérios pelos quais uma IDA pode definir o tipo de material biológico a ser aceito para depósito. Em linhas gerais, o material que pode ser depositado é aquele que é capaz de auto-replicação, seja diretamente, seja após inserção do mesmo em um hospedeiro, como é o caso dos vetores (plasmídeos ou fagos). O que essencialmente determina o tipo de material a ser aceito por determinada IDA são as condições de segurança biológica e a capacitação técnica – pessoal especializado e equipamentos – proporcionadas pela instituição. Diversas IDAs não estão capacitadas para receber para depósito materiais patogênicos ou aqueles que de alguma forma possam causar danos à saúde humana e animal ou ao meio ambiente.

A seguir, exemplicam-se as IDAs mais conhecidas:

- Estados Unidos: American Type Culture Collection (ATCC) e a Agricultural Research Service Culture Collection (Northern Regional Research Laboratories – NRRL);
- Rússia: All-Union Scientific Center of Antibiotics (VNIIA);
- Bélgica: Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM);
- França: Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms (CNCM);
- Inglaterra: European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC);
- Japão: National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBHT).

Há vantagens em se efetuar o depósito de acordo com o Tratado de Budapeste. Por um lado, todos os países dele signatários precisam aceitar um depósito feito nessas condições, e alguns como o Japão e a Suécia somente aceitam depósito de material biológico de depositantes não-nacionais se o mesmo for feito de acordo com o Tratado de Budapeste. Por outro, aqueles países que não dele forem, geralmente aceitam os depósitos feitos em uma IDA.

Os requisitos exigidos para o reconhecimento de uma IDA, de acordo com o Tratado de Budapeste são:

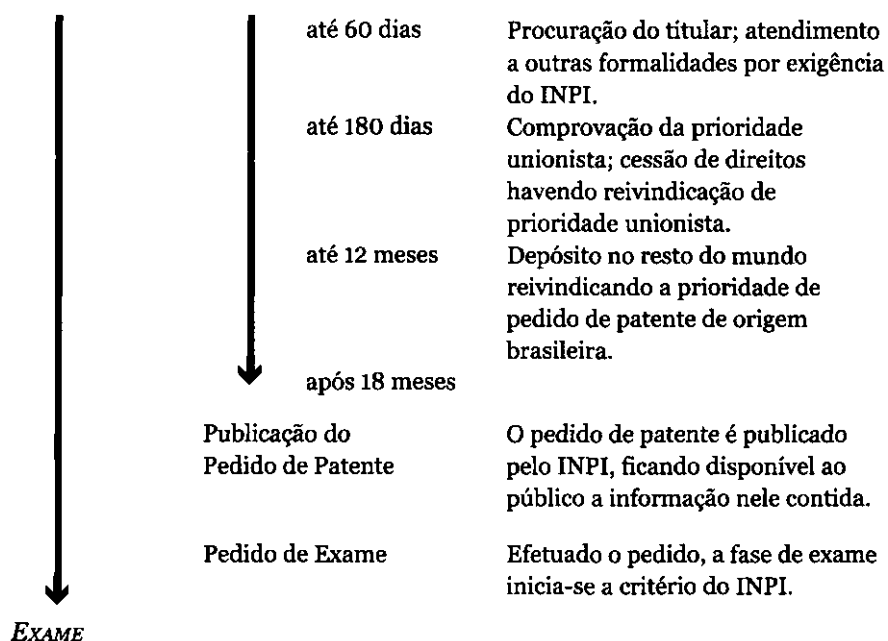
- a instituição deve estar localizada dentro do território de um país contratante;
- suas instalações e equipe serem aprovadas pelo país contratante;
- ter tido existência contínua;
- ter pessoal especializado e equipamento suficientes;
- ser imparcial e objetiva;
- ser acessível a qualquer depositante nas mesmas bases;
- aceitar certas espécies de microorganismos, examinar sua viabilidade e armazená-las de acordo com os critérios estabelecidos nas Regulamentações do Tratado de Budapeste;
- publicar a declaração de recebimento e de viabilidade do material biológico que está sendo apresentado para depósito;
- cumprir o Acordo de Sigilo;
- fornecer amostras em conformidade com as Regulamentações do Tratado.

ANEXO 2.5.

BRASIL:
A TRAMITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA PATENTE

Este anexo visa esclarecer os passos e procedimentos para um pedido de patente de invenção no Brasil com base na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em vigor desde 14 de maio de 1997. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial normatiza os procedimentos desse processo, esclarecendo e interpretando a nova legislação por meio de atos normativos, como por exemplo o de nº 127, referente a patentes.

A tramitação para a concessão (ou indeferimento) da patente apresenta-se dividida em três fases:

1. anterior ao depósito do pedido de patente – Pré-Pedido;
2. do depósito ao início do exame – Depósito;
3. do exame à concessão ou indeferimento – Exame.

Exame

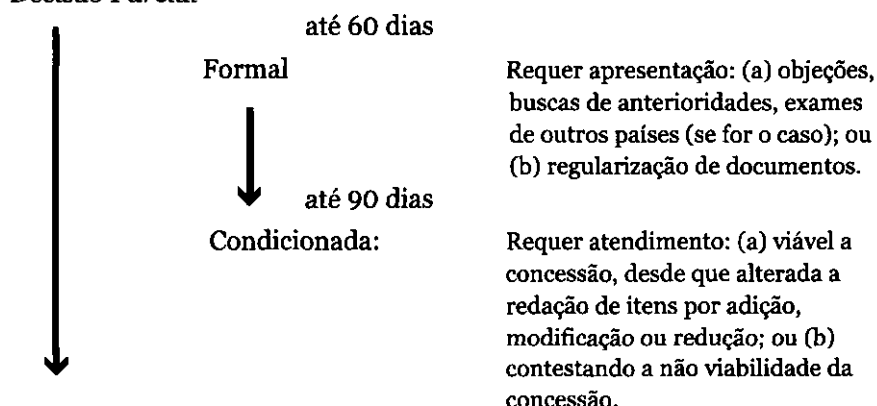
O exame não é iniciado antes de 60 dias da publicação do Pedido de Patente e a decisão deve ocorrer até dez anos (invenção) ou oito anos (modelo de utilidade) do depósito.

Decisão Parcial

até 60 dias

Formal	Requer apresentação: (a) objeções, buscas de anterioridades, exames de outros países (se for o caso); ou (b) regularização de documentos.

até 90 dias

Condicionada:	Requer atendimento: (a) viável a concessão, desde que alterada a redação de itens por adição, modificação ou redução; ou (b) contestando a não viabilidade da concessão.

Decisão Final

Indeferimento	Cabe recurso no prazo de 60 (sessenta) dias.
Concessão	A concessão da patente requer que, após o deferimento, o depositante pague em até 60 (sessenta) dias a retribuição devida e seja o ato de concessão publicado.

ANEXO 3.1.

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO PATENTÁRIA

Em princípio, os escritórios governamentais nacionais com a atribuição de conceder patentes são, também, uma fonte de informação patentária, pelo menos e/ou especialmente para os pedidos depositados no país. Em muitos países desenvolvidos, esses escritórios podem também prestar informação de coleções de outros países. Além disso, e sobretudo, nestes países há inúmeras empresas privadas que prestam tais serviços por intermédio de coleções próprias de documentos de patentes dos principais países desenvolvidos. Nessas empresas, a busca pode também ser efetivada mediante o processo de palavras-chave.

Já no Brasil, recomenda-se que as buscas se iniciem a partir do acervo de documentos de patentes dos principais países desenvolvidos, existente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em especial ante os baixos custos dos serviços prestados por esse órgão público.

A seguir, destacam-se algumas empresas e organismos governamentais capazes de prestar serviços de informação patentária:

BioTechNet
154 East Central St.
Natick, MA 01 760
USA
Fax: (508) 655 9190
655 8282
internet@biotchnet
biotechnet.com

Dialog Information Services
PO Box 10010
Palo Alto, CA 94303-0993
USA
Fax: (415) 344 2900

Current Drugs Ltd.
34-42 Clevelend St.
London, UK WIP 5FB
Fax: (71) 344 2900

Chemical Abstract Service/STN International
PO Box 3012
Columbus, OH 43210
USA
Fax: (614) 447 3713
internet help@cas.org

Intelligenetics
700 East El Camino Real
Mountain View, CA 94040
USA
Fax: (415) 962 7302

Micro Patent
250 Dodge Ave.
East Haven, CT 06512-3358
USA
Fax: (203) 466 50504

US Patent and Trademark Office
Office of Electronic Information & Services
Crystal Plaza 2, Room 9D30
Washington, DC 20231
USA
Fax: (703) 308 0493

ANEXO 4.1.

ACORDO DE SIGILO ENTRE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS[115]

De um lado a CENTRO DE PESQUISA ABC, órgão do Ministério da Tecnologia, com sede à Avenida Estados Unidos, 436, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CGC nº 463.390.781/0101-99, neste ato representada por seu Presidente DR. ANTÔNIO CARLOS SILVA, doravante denominada ABC e, de outro lado, o CENTER OF TROPICAL DISEASES, com escritórios à Rue de Mont Blanc, 321, Paris, França, neste ato representada por [ ], doravante denominada CENTRO,

CONSIDERANDO QUE:

a) há possibilidade de um futuro relacionamento em pesquisa entre a ABC e o CENTRO, visando o desenvolvimento técnico-produtivo, a produção e/ou a comercialização de produtos de interesse de ambas as partes;

b) para iniciar estudos nesse sentido é necessário que certa informação de natureza confidencial seja revelada de uma à outra parte, a fim de que cada uma delas possa avaliar tal informação com o propósito de discutir seu mútuo interesse no relacionamento mencionado no item "a" acima, e;

c) a ABC e o CENTRO estão dispostos a revelar a dita informação tendo por base que a mesma está protegida na forma aqui estabelecida.

ACORDAM AS PARTES, os direitos e obrigações adiantes transcritos:

1. Neste Acordo, as seguintes expressões serão assim definidas:

"Avaliação" significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre ou com as partes, de alguma forma relacionadas ou associadas com a pesquisa a ser efetivada entre a ABC e o CENTRO visando o desenvolvimento técnico-produtivo, a produção e/ou a comercialização de produtos de interesse de ambas as partes.

"Informação Confidencial" significará toda a informação revelada por qualquer das partes à outra, a respeito de ou associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios,

"Informação Confidencial" inclui, mas não se limita à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, informação sobre produção,

[115] Este Acordo de Sigilo é um modelo de caso hipotético, em que ambas trocarão informações diversas – técnicas, comerciais etc. –, bem como seus técnicos farão estágios, visitas e treinamentos nas instalações da outra parte.

instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenho de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios, de qualquer das partes, mas não incluirão qualquer parte daquela informação que:

a) esteja em domínio público antes de sua revelação ou se torne publicamente conhecida sem qualquer violação de confidencialidade ou falha da parte receptora, não sendo considerada de domínio público, porém, a informação que tenha sido divulgada apenas de forma genérica; ou

b) a parte receptora pode mostrar (i) que estava em seu poder ou era conhecida por ela por estar em seu uso ou registrada em seus arquivos, antes de recebê-la da parte reveladora e que não foi adquirida pela parte receptora da parte reveladora sob obrigação de confidencialidade, ou (ii) ter sido desenvolvida pela parte receptora, independentemente, por seus empregados, no curso do trabalho; ou

c) qualquer das partes obtenha ou tenha disponível de uma outra fonte que não a outra parte, sem violação pela parte receptora ou pela dita fonte de qualquer obrigação de confidencialidade ou não uso; ou

d) seja daqui por diante fornecida por qualquer das partes a uma terceira parte sem restrições quanto à divulgação ou uso; ou

e) seja revelada pela parte receptora com prévia aprovação, por escrito, da parte reveladora.

2. Devido à mútua troca e revelação de Informação Confidencial, cada parte se compromete, em relação à Informação Confidencial recebida da outra parte, ou de uma terceira parte em nome da outra parte, a:

   a) manter a Informação Confidencial sob sigilo, usando-a somente para os propósitos da Avaliação e não usar a Informação Confidencial para qualquer propósito comercial outro que não em conformidade com um posterior acordo com a outra parte;

   b) não copiar ou registrar por escrito qualquer parte da Informação Confidencial, exceto o que seja razoavelmente necessário para os propósitos da Avaliação e, que quaisquer cópias ou registros por escrito assim feitos serão propriedade da parte reveladora;

   c) não revelar, por si ou eventuais sucessores, suas empresas coligadas, subsidiárias ou a elas de qualquer forma relacionadas, a qualquer título, sob nenhum pretexto, ou qualquer meio, a Informação Confidencial, quer para os seus empregados quer para terceiros, exceto para aqueles empregados, diretores ou consultores que necessitem conhecê-la para os propósitos da Avaliação;

   d) responsabilizar-se pela eficácia das subcláusulas (a), (b) e (c) acima, por seus empregados, diretores ou consultores a quem a Informação Confidencial for revelada de acordo com a subcláusula (c) acima, e;

e) manter a Informação Confidencial com o mesmo cuidado com que mantém sua própria informação confidencial ou proprietária e garante prover tal informação de proteção adequada contra revelação, cópia ou uso não autorizados.

3. Quando da finalização da Avaliação, que deverá se dar até ______1996, ou por solicitação da parte reveladora, a parte receptora deverá:

a) retornar à outra parte, prontamente, todos os documentos e materiais, bem como todas as cópias destes, que constituam a Informação Confidencial;

b) certificar por escrito à parte reveladora que cumpriu com este Acordo, e;

c) continuar a sujeitar-se, apesar da finalização da Avaliação, aos compromissos estabelecidos na cláusula 2 acima.

4. Nenhum direito ou obrigação, senão aqueles expressamente aqui citados, será inferido deste Acordo. Em especial, nenhuma licença é garantida, direta ou indiretamente, para exploração do objeto de qualquer patente, de direito de autor, de *copyright* ou outro direito de propriedade intelectual já possuído, ou que possa ser obtido, ou que esteja ou possa ser licenciado por qualquer das partes. A aceitação por qualquer das partes da Informação Confidencial não deverá impossibilitar, ou de qualquer forma prejudicar ou restringir esta parte de dar continuidade aos compromissos de seu negócio, a não ser no caso de violação dos termos deste Acordo.

5. Ambas as partes reconhecem que qualquer Informação Confidencial que possa ter sido revelada por cada uma delas à outra, relacionada com a Avaliação, antes da data deste Acordo, será considerada como tendo sido revelada sob as condições deste Acordo.

6. Qualquer falha incidental ou delonga no exato cumprimento pelo CENTRO ou pela ABC de quaisquer das provisões aqui contidas não serão consideradas como desistência das mesmas, nesta ou em quaisquer outras instâncias. Além do mais, é entendido e acordado que nenhuma falha ou atraso no exercício de qualquer direito, poder ou privilégio aqui estabelecido terá o efeito de renúncia, nem qualquer único ou parcial exercício excluem qualquer outro ou ulterior exercício de qualquer direito, poder ou privilégio.

7. Ambas as partes, ABC e o CENTRO, bem como seus agentes e representantes, concordam em indenizar deixando sem prejuízo a outra parte, de quaisquer dano, perda ou débito (incluindo taxas legais e o custo de ressarcimento desta indenização) gerada por ou resultante de qualquer uso ou divulgação não autorizada da informação confidencial por uma das partes. É também entendido e acordado que indenizações monetárias não serão suficientes para remediar qualquer quebra deste Acordo pela ABC ou pelo CENTRO e que o CENTRO e a ABC, respectivamente terão direito a uma ação específica ou outra reparação eqüitativa para reparar tal quebra deste Acordo. Esta reparação não será considerada como a única reparação pela quebra do Acordo pela ABC ou pelo

CENTRO , mas será considerada como adicional a todas as outras formas de reparação disponíveis para qualquer das partes através da lei ou da justiça.

8. A possível existência de quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais envolvendo as partes aqui consideradas, baseadas ou não neste Acordo, não as eximirá de cumprir com as obrigações aqui firmadas.

9. Este Acordo constitui o completo entendimento entre as partes com respeito ao seu objeto e substitui todos os acordos ou compromissos assumidos anteriormente pelas partes com relação a este objeto. Este Acordo não pode ser modificado, exceto por acordo, por escrito, entre as partes.

E PARA TODOS OS EFEITOS, as partes firmam o presente Acordo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos propósitos, nos idiomas português e inglês, através dos seus respectivos representantes autorizados e na presença das testemunhas abaixo-assinados.

(Local, data e assinaturas)

ANEXO 4.2.

OBRIGAÇÃO DE SIGILO A VISITANTE E ESTAGIÁRIO[116]

Rio de Janeiro,
[...] de [..............] de 199...

Ao
INSTITUTO DE PESQUISA ABC
Rua Uranos, 327 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil

Prezados Senhores:

Agradeço a autorização do Instituto de Pesquisa ABC para que possa realizar uma visita às suas instalações no período de [..................] a [.................], com a finalidade de [.........................].

Considerando que, para atingir a finalidade prevista para esta visita expressa no parágrafo anterior, será dada à minha pessoa o acesso às suas instalações e documentos que me permitirão conhecer as informações proprietárias do Instituto de Pesquisa ABC, relacionadas a seus segredos de negócio, patentes, técnicas de pesquisa e produção, dados técnicos, comerciais e industriais e outras informações, declaro que manterei a necessária confidencialidade e não as divulgarei sem a prévia autorização escrita por parte do Instituto de Pesquisa ABC. A obrigação de confidencialidade aqui assumida compreende também informações específicas que não hajam sido divulgadas por quaisquer meios de divulgação, embora estejam compreendidas por informações de caráter geral divulgadas em quaisquer meios de divulgação, através das quais não se efetivou a divulgação das informações específicas.

A obrigação de confidencialidade, assumida pela minha pessoa por meio desta declaração, não compreende informações que já sejam de conhecimento público, que hajam sido divulgadas publicamente por qualquer meio de divulgação, tais como mas não limitado a documentos de patentes, artigos técnicos em revistas especializadas, conferências, congressos etc.

---

[116] Documento, em forma de carta, em que o visitante e/ou estagiário de um instituto de pesquisa ou empresa assume a obrigação de manter em sigilo as informações divulgadas em decorrência do evento.

A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida pela minha pessoa por meio desta declaração, terá validade enquanto a informação não for tornada do conhecimento público por qualquer outra pessoa ou devido à autorização escrita concedida à minha pessoa pelo Instituto de Pesquisa ABC.

Atenciosamente,

(assinatura)

ANEXO 4.3.

OBRIGAÇÃO DE SIGILO PRÉ-CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA[117]

O INSTITUTO DE PESQUISA TECNOPOLIS, doravante denominado TECNOPOLIS, sediado na Av. Sernambetiba, 3255, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, registrado no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 33.009.367/000001-9, neste ato representado por seu Presidente Dr. José da Silva, e a empresa farmacêutica ABC, sediada à Rua dos Cabritos, 253, na cidade de Nova Iorque, Maranhão, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 32.945.356/0003-4, neste ato representada por seu Diretor de Produção Dr. Rogério Xavier,

CONSIDERANDO QUE:

TECNOPOLIS desenvolveu informações relacionadas a uma vacina para poliomielite, inclusive alguns conhecimentos específicos para a sua produção industrial, embora ainda não haja finalizado o desenvolvimento destes conhecimentos de produção industrial que lhe proporcionem a economicidade do processo de produção, com o intuito de lançar uma vacina de poliomielite em mercado;

TECNOPOLIS requereu no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o pedido de patente de invenção nº PI 960435 para a proteção dos conhecimentos de sua propriedade relacionados a uma vacina de poliomielite, que ainda se encontra em fase de sigilo unionista (18 meses da data do pedido), bem como pretende também requerer patentes de invenção reivindicando a prioridade unionista do pedido brasileiro na Alemanha, Canadá, EUA, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia e Suíça, além de outros países ainda por selecionar;

ABC é uma empresa do ramo farmacêutico especializada em fármacos e vacinas, especialmente quando destinadas ao atendimento infanto-juvenil;

---

[117] Na forma contratual, o documento é um acordo entre uma instituição de pesquisa – a TECNOPOLIS – e uma empresa – a ABC –, pelo qual a instituição fornece os dados de uma tecnologia desenvolvida em suas instalações e por seu técnicos para que a empresa possa avaliar se pretende contratá-la para seu uso.

ABC tendo conhecido que o TECNOPOLIS desenvolveu e é proprietário de certas informações sobre vacina de poliomielite, inclusive com especificações sobre o seu processo de produção industrial; e

ABC tem a intenção de contratar com o TECNOPOLIS uma licença de exploração do pedido de patente de invenção nº PI 960435, bem como de alguns pedidos de patente de invenção reivindicados com a prioridade unionista deste mencionado pedido, bem como de quaisquer outros conhecimentos de propriedade da TECNOPOLIS e mantidos por esta de forma sigilosa;

RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE ACORDO, NOS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES:

1. O TECNOPOLIS dará à ABC o acesso a toda a informação de sua propriedade relacionada com os conhecimentos sobre e para a produção de uma vacina de poliomielite, doravante denominada INFORMAÇÕES, inclusive os conhecimentos para os quais requereu proteção, no Brasil, por meio do pedido de invenção nº PI 960435, mas não limitados a estes conhecimentos.

   Parágrafo único. Não se consideram INFORMAÇÕES os seguintes conhecimentos:

   a) aqueles que, à época do acesso, já eram conhecidas por ABC;

   b) os legalmente recebidos de terceiros por ABC, sem qualquer obrigação de confidencialidade e sem qualquer relação com as INFORMAÇÕES; e os conhecimentos de domínio público.

2. A ABC terá acesso às INFORMAÇÕES na forma e dentro das seguintes condições:

   a) leitura da documentação dos arquivos de pesquisa do TECNOPOLIS, sendo limitada a sua reprodução plena ou parcial a cada documento, a critério do TECNOPOLIS quando assim solicitado pela ABC; e

   b) visita às instalações do TECNOPOLIS para a demonstração do uso do processo de produção da vacina de poliomielite

   Parágrafo único. Os técnicos do TECNOPOLIS devidamente designados, prestarão toda a assessoria aos técnicos da ABC, com o intuito de facilitar a divulgação das INFORMAÇÕES de forma a permitir a sua mais perfeita avaliação pela ABC.

3. A divulgação das INFORMAÇÕES à ABC tem por única razão, conforme aceito e declarado pela ABC através deste Acordo, avaliar as INFORMAÇÕES para fins de ser concluída entre as partes uma licença de sua exploração industrial e comercial, restrita ao território do Brasil.

   Parágrafo único. Nada neste Acordo obriga à ABC a contratar com o TECNOPOLIS a licença de exploração das INFORMAÇÕES, mencionadas neste artigo.

4. Na eventualidade da ABC e o TECNOPOLIS não concluírem qualquer licença para a exploração das INFORMAÇÕES, a ABC se obriga a manter em sigilo todas as INFORMAÇÕES a que teve acesso em virtude deste Acordo, inclusive não se utilizando de qualquer forma das INFORMAÇÕES para fins industriais e comerciais, da mesma maneira com que o TECNOPOLIS resguarda e protege as INFORMAÇÕES.
5. A obrigação de manter o sigilo e o não uso das INFORMAÇÕES, conforme estipulado no artigo 4º, persistirá enquanto as INFORMAÇÕES não se tornarem, por qualquer motivo independente da ABC, de domínio público.
6. Este Acordo não obriga à ABC a efetuar qualquer pagamento ao TECNOPOLIS, no caso de ser firmada a licença de exploração prevista no artigo 3º, contudo se esta licença não for firmada, a ABC pagará ao TECNOPOLIS a quantia de R$ ...., 15 (quinze) dias após a data de término deste Acordo, a título de ressarcir seus custos exclusivos de dar à ABC o acesso às INFORMAÇÕES.
7. Este Acordo tem início na data de sua assinatura pela TECNOPOLIS e pela ABC, aquela que por último assinar, e estará em vigor por um período de 3 (três) meses após sua entrada em vigor, podendo o TECNOPOLIS renová-lo por períodos de 1 (um) mês caso concorde com o pedido de renovação a ser efetuado por ABC a cada 15 (quinze) dias antes da data de término.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES FIRMAM O PRESENTE ACORDO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO NOMEADAS:

Rio de Janeiro, __ _____

Pela TECNOPOLIS :
Pela ABC:

Testemunhas:

ANEXO 4.4.

ACORDO PARA A TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO[118]

"ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO QUE ENTRE SI FAZEM A AGÊNCIA DE PESQUISA TECNOPOLIS E A EMPRESA BIOLÓGICA ABC.

A AGÊNCIA DE PESQUISA TECNOPOLIS, sediada à Rua dos Cabritos, 345, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (doravante denominada TECNOPOLIS), neste ato representada pelo seu Presidente Dr. José da Silva e a EMPRESA BIOLÓGICA ABC, sediada à Rue de Montblanc 23, Genebra, Suíça (doravante denominada ABC), neste ato representada pelo seu Diretor de Pesquisa Dr. Louis de Beaufort,

CONSIDERANDO que a TECNOPOLIS possui competência e conhecimento sobre cepas de *Bacillus sphaericus* (doravante Bs) e de suas atividades preventivas medicinais;

CONSIDERANDO que a ABC deseja obter da TECNOPOLIS cepas ou genes de Bs, novos ou já pertencentes ao acervo da TECNOPOLIS, com atividade contra insetos transmissores de filariose e malária, tendo por finalidade alcançar a criação de novos produtos industriais para este campo de atividade de saúde pública e/ou outros produtos industriais que porventura venha a desenvolver;

CONSIDERANDO que a TECNOPOLIS possui conhecimentos capazes de permitir realizar pesquisa para isolar, identificar, preservar e conservar em coleção novas cepas ou novos genes de Bs, provenientes de diversas regiões do território brasileiro;

---

[118] Este modelo de acordo está baseado no Acordo Uniforme para a Transferência de Material Biológico (Uniform Biological Material Transfer Agreement – UBMTA), adotado pelos membros da Associação dos Administradores Universitários de Tecnologia dos EUA (Association of University Technology Managers – AUTM), em março de 1995. O UBMTA é destinado à transferência entre organizações sem fins lucrativos, enquanto o AUTM se refere a uma negociação tendo como fornecedor uma organização brasileira não lucrativa e o receptor uma empresa industrial sediada em outro país.

RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE ACORDO NOS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES:

1. DEFINIÇÕES

1.1. MATERIAL ORIGINAL - A descrição do MATERIAL ORIGINAL, que consiste de cepas e genes de Bs, será efetivada e fornecida à ABC pela TECNOPOLIS, por meio de documento escrito, por ocasião do fornecimento à ABC do MATERIAL de propriedade da TECNOPOLIS.

1.2. MATERIAL - Compreende o MATERIAL ORIGINAL, DESCENDENTES e DERIVADOS NÃO MODIFICADOS, não incluindo (a) MODIFICAÇÕES, ou (b) outras substâncias criadas pela ABC devido ao uso do MATERIAL que não sejam MODIFICAÇÕES, DESCENDENTES ou DERIVADOS NÃO MODIFICADOS.

1.2.1. DESCENDENTES - Descendentes não modificados do MATERIAL, tais como vírus de vírus, células de células ou organismo de organismo.

1.2.2. DERIVADOS NÃO MODIFICADOS - Substâncias criadas pela ABC que são constituídas de uma subunidade funcional não modificada ou produto expresso pelo MATERIAL ORIGINAL, que podem ser exemplificadas por subclones ou linhagem de células não modificadas, purificadas ou fracionadas do MATERIAL ORIGINAL, proteínas expressas pelo DNA/RNA fornecido por TECNOPOLIS, ou anticorpos secretados por uma linhagem de células de hybridoma.

1.3. MODIFICAÇÕES - Substâncias criadas pela ABC que contêm ou incorporam o MATERIAL.

1.4. PROGRAMA - Compreende todas as atividades necessárias ao Objeto deste Acordo, conforme definido em 2.0., inclusive as atividades de pesquisa a serem efetuadas separada ou conjuntamente pela TECNOPOLIS e a ABC, bem como a criação pela ABC dos produtos industriais e comerciais que contenham o MATERIAL.

1.5. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - Compreende toda a informação revelada (seja por escrito, verbalmente ou por quaisquer outros meios), por TECNOPOLIS à ABC ou por ABC à TECNOPOLIS, a respeito de ou associada com o PROGRAMA. A INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL inclui, mas não se limita às operações, processos, planos ou intenções, informação sobre a produção, instalações, equipamentos, *know-how*, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenho de esquema industrial, patentes, segredos de negócios, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios, de TECNOPOLIS ou de ABC, mas não incluirão qualquer parte daquela informação que:

a) esteja em domínio público antes de sua revelação ou se torne publicamente conhecida sem qualquer violação de confidencialidade ou falha da parte receptora, não sendo considerada de domínio público, porém, a informação que tenha sido divulgada apenas de forma genérica; ou

b) qualquer das partes pode mostrar (i) que estava em seu poder ou era conhecida por ela por estar em seu uso ou registrada em seus arquivos, antes de recebê-la da parte reveladora e que não foi adquirida pela parte receptora da parte reveladora sob

obrigação de confidencialidade, ou (ii) ter sido desenvolvida pela parte receptora, independentemente, por seus empregados, no curso do trabalho; ou

c) qualquer das partes obtenha ou tenha disponível de uma outra fonte que não a outra parte, sem violação pela parte receptora ou pela dita fonte de qualquer obrigação de confidencialidade ou não uso; ou

d) seja daqui por diante fornecida por qualquer das partes a uma terceira parte sem restrições quanto à divulgação ou uso; ou

e) seja revelada pela parte receptora com prévia aprovação, por escrito, da parte reveladora.

1.6 MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE - Compreende o MATERIAL, as MODIFICAÇÕES e a INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

2. DO OBJETO

2.0. O fornecimento por TECNOPOLIS à ABC de cepas de Bs, existentes na coleção de cultura do gênero *Bacillus* de seus laboratórios, ou novas cepas naturais e novos genes, isolados para o atendimento do PROGRAMA deste ACORDO, provenientes de materiais de diferentes nichos ecológicos de regiões do território brasileiro, que sejam dotados de atividades inseticidas significativas contra espécies de *Anopheles sp.* e *Culex quinquesfasciatus*, que possam vir a ser desenvolvidos pela ABC em produtos industriais e de interesse comercial.

Parágrafo Único - As novas cepas naturais e os novos genes de Bs serão isolados e identificados através de pesquisa a ser efetuada por TECNOPOLIS, conforme Protocolo Sumarizado constante do Anexo I deste Acordo.

3. DA TITULARIDADE

3.1. DA TITULARIDADE DA TECNOPOLIS - A TECNOPOLIS será proprietária (a) do MATERIAL, incluindo qualquer MATERIAL contido ou incorporado nas MODIFICAÇÕES e (b) da INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL que já possuía antes da assinatura deste ACORDO ou resultado de sua criação no transcorrer do PROGRAMA.

3.2. DA TITULARIDADE DA ABC - A ABC será proprietária (a) das MODIFICAÇÕES, exceto do MATERIAL de propriedade da TECNOPOLIS aí contido, (b) das substâncias criadas através do uso do MATERIAL OU DAS MODIFICAÇÕES, QUE não contenham o MATERIAL ORIGINAL, DESCENDENTES e DERIVADOS NÃO MODIFICADOS e, (c) da INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL que já possuía antes da assinatura deste ACORDO ou resultado de sua criação no transcorrer do PROGRAMA.

3.3. DA TITULARIDADE CONJUNTA - A TECNOPOLIS e a ABC terão propriedade conjunta se as substâncias e as demais matérias mencionadas em 3.2.(a), 3.2.(b) e 3.2.(c) forem INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL resultado de atividades conjugadas de ambas as partes e, neste caso, a participação relativa da TECNOPOLIS e da ABC na titularidade será negociada entre as partes, caso não seja aceita a titularidade dividida em partes iguais.

4. CONFIDENCIALIDADE E USO RESTRITO

4.1. A TECNOPOLIS e a ABC, considerando a mútua troca e revelação da MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE, se comprometem em relação à esta MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE recebida da outra parte, ou de uma terceira parte em nome da outra parte, a:

a) manter a MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE em sigilo, usando-a somente para os propósitos do PROGRAMA e não usar a MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE para qualquer outro propósito industrial ou comercial que não esteja em conformidade com um posterior acordo entre as partes;

b) não copiar ou registrar por escrito qualquer parte da MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE, exceto o que seja razoavelmente necessário para os propósitos do PROGRAMA e, que quaisquer cópias ou registros por escrito assim feitos serão propriedade da parte reveladora;

c) não revelar, por si ou eventuais sucessores, suas empresas coligadas, subsidiárias ou a elas de qualquer forma relacionadas, a qualquer título, sob nenhum pretexto, ou qualquer meio, a MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE, quer para os seus empregados quer para terceiros, exceto para aqueles empregados, diretores ou consultores que necessitem conhecê-la para os propósitos do PROGRAMA;

d) responsabilizar-se pela eficácia das subcláusulas (a), (b) e (c) acima, por seus empregados, diretores ou consultores a quem a MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE for revelada de acordo com a subcláusula (c) acima, e;

e) manter a MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE com o mesmo cuidado com que mantém sua própria matéria de confidencialidade ou proprietária, garantindo prover tal informação de proteção adequada contra revelação, cópia ou uso não autorizados.

4.2. A ABC concorda em que o MATERIAL, exceto conforme disposto em contrário por este ACORDO para fins de atender à Cláusula 2.0., (a) será usado exclusivamente para finalidades de ensino e pesquisa, (b) não será usado em pessoas humanas, em testes clínicos ou para fins de diagnóstico envolvendo pessoas humanas, sem o prévio consentimento da TECNOPOLIS, (c) será usado somente nas instalações da ABC e (d) não será transferido para terceiros sem o prévio consentimento por escrito da TECNOPOLIS.

4.3. Para fins de registro de quaisquer produtos que contenham MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE de propriedade da TECNOPOLIS, perante qualquer autoridade governamental competente, a ABC reconhece que esta MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE está protegida pela Seção 7 do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio e, a ABC adotará todas as medidas necessárias para assegurar que a autoridade governamental competente esteja ciente desta condição e concorda também em notificar imediatamente à TECNOPOLIS caso esta autoridade demonstre intenção ou divulgue, de alguma maneira, tal MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE.

5. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

7. REPRESENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

7.0. Qualquer notificação requerida sob os termos deste ACORDO poderá ser apresentada pela TECNOPOLIS ou pela ABC à outra parte, através de entrega pessoal, ou por TELEX ou por FAX, seguida por uma cópia enviada pelo correio no dia seguinte, ou poderá ser enviada diretamente, com porte pago, por correio registrado ou certificado, ao endereço respectivo da parte notificada, conforme segue:

1) Sendo destinatária a TECNOPOLIS:

[...]

2) Sendo destinatária a ABC:

[...]

8. DA LEI APLICÁVEL

8.1. Este ACORDO será regido pelas leis do Brasil e da Suíça, quando os atos forem cometidos, respectivamente, em território brasileiro ou suíço.

8.2. As licenças mencionadas nas Cláusulas 6.1 e 6.2. serão regidas pelas leis dos territórios dos países onde serão exploradas.

9. ARBITRAGEM E FORO

9.0. Quaisquer disputas que venham a surgir entre as partes e que não possam ser dirimidas amigavelmente, serão definitivamente resolvidas por juízo arbitral, a ser estabelecido perante a [...], de acordo com as ditas regras.

10. VIGÊNCIA E RESCISÃO

10.1. A vigência deste ACORDO é de 2 (dois) anos a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por períodos de 1 (um) ano, se a TECNOPOLIS ou a ABC propuserem à outra pàrte a renovação até 60 (sessenta) dias antes da data de término.

Parágrafo Único - A TECNOPOLIS ou a ABC poderão, por acordo mútuo, rescindir este ACORDO com um prazo mínimo de antecedência de 60 (sessenta) dias.

10.2. Após o término da vigência deste ACORDO, as seguintes cláusulas permanecerão vigentes de acordo com os prazos aqui estipulados:

a) a Cláusula 3 persistirá ainda vigente pelo prazo de 10 (dez) anos, a menos que o prazo de qualquer direito de propriedade intelectual conferido à TECNOPOLIS ou à ABC seja superior a este prazo e, neste caso, terá validade o prazo maior.

b) a Cláusula 4 persistirá ainda vigente pelo prazo de 10 (dez) anos;

c) as Cláusulas 6.1 e 6.2 persistirão vigentes em conformidade com as disposições das alíneas "a" e "b" desta Cláusula.

E, para todos os efeitos, a TECNOPOLIS e a ABC celebram o presente ACORDO em 2 (dois) exemplares idênticos, respectivamente em português e inglês, cada qual deles em 2 (duas) vias de igual teor e forma, todos considerados originais para os mesmos propósitos, firmados por seus respectivos representantes autorizados e na presença das testemunhas abaixo-assinadas.

Local e data:
Pela TECNOPOLIS:

Dr. José da Silva
Presidente

Testemunhas:
1.

2.

Pela ABC:

Dr. Louis de Beaufort
Diretor de Pesquisa

Testemunhas:
1.

2.